

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.09.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2011, поданное Полозовым Владимиром Алексович, г. Киров (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339367, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.12.2007 за №339367 по заявке №2006724486/50 с приоритетом от 25.08.2006 на имя ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская», г.Саратов (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 25.08.2016.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №339367 представляет собой словесное обозначение «На поле ончики!», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.09.2011 выражено мнение о том, что регистрация №339367 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и

дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «На поле ончики!» по свидетельству №339367 сходен до степени смешения с товарным знаком «НАПОЛЕОН» по свидетельству №332004 в виду фонетического сходства словесных элементов;

- ООО «Русская продовольственная компания», генеральным директором которой является лицо, подавшее возражение, ранее подавало заявку на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Наполеончики»;

- в регистрации данного обозначения было отказано по причине сходства с товарным знаком «На поле ончики!»;

- оспариваемый товарный знак «На поле ончики!» и противопоставленный товарный знак «НАПОЛЕОН» практически фонетически тождественны;

- продукция под товарным знаком «НАПОЛЕОН» завоевала любовь и признание потребителей в разных регионах Российской Федерации;

- использование ОАО «Кондитерская фабрика Саратовская» товарного знака «На поле ончики!» является злоупотреблением правом, поскольку использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, знакомым потребителям, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- на упаковке своей продукции правообладатель оспариваемого товарного знака целиком копирует идею кондитерских изделий «НАПОЛЕОН».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №339367 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-31703/2010-АК от 27.01.2001 по делу №А40-67025/10-12-409 [1];

- заявка на регистрацию товарного знака «На поле ончики!» [2];

- страницы сайта из сети Интернет, касающиеся деятельности кондитерской фабрики «Саратовская» [3];
- фотографии продукции и этикеток [4];
- отгрузочные документы (чеки, товарная накладная) [5];
- сертификат соответствия [6];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Русская продовольственная компания» [7].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 17.11.2011, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не сходны, поскольку слово «НАПОЛЕОН» состоит из 8 букв и 4 слогов, в то время как словесное обозначение «На поле оничики!» состоит из 12 букв и 6 слогов;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №339367 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №332004 не являются сходными по графическому фактору сходства, поскольку создают различное зрительное впечатление в силу выполнения оспариваемого обозначения в три слова с заглавной буквы с использованием кавычек;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №339367 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №332004 не являются сходными по семантическому фактору сходства, поскольку оспариваемый знак является фантазийным, а противопоставленный - имеет несколько лексических значений (наполеон – 1. вид слоеного пирожного или торта; 2. сорт яблони; 3. плод яблони; 4. символ человека, претендующего на исключительность, Толковый словарь русского языка, Т.В. Ефремова);

- в целом товарные знаки «НАПОЛЕОН» и «На поле оничики!» не являются сходными;

- ссылка лица, подавшего возражение, на выводы девятого арбитражного апелляционного суда, изложенные в постановлении №09АП-31703/2010-АК от 27.01.2001 по делу №А40-67025/10-12-409 является необоснованной, поскольку в

силу пункта 2 статьи 69 АПК РФ данный судебный акт не имеет преюдициального значения по настоящему делу;

- вопрос прекращения правовой охраны товарного знака «На поле ончики!» ввиду некорректного использования его правообладателем на упаковке продукции не может быть рассмотрен палатой по патентным спорам, поскольку в силу статьи 10 ГК РФ злоупотребление правообладателем товарного знака правом в виде ненадлежащего либо некорректного использования им зарегистрированного товарного знака может являться предметом самостоятельного спора, рассмотрение которого является исключительной компетенцией арбитражного суда.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339367 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.08.2006) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени

смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №339367 представляет собой словесное обозначение «На поле ончики!», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В конце обозначения стоит восклицательный знак, обозначение заключено в кавычки. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, ввиду наличия ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, товарного знака по свидетельству №332004.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «НАПОЛЕОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ сходства данных словесных обозначений с учетом критерия сходства словесных обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «На поле ончики!» представляет собой фантазийное, эмоционально окрашенное словосочетание, а противопоставленный

товарный знак имеет определенное смысловое значение («НАПОЛЕОН» - 1. О человеке, считающем себя исключительной личностью и отличающемся крайним индивидуализмом. 2. Кондитерское изделие из нескольких пластов слоёного теста, промазанных кремом и т.п. - по имени французского императора Наполеона Бонапарта (1769 - 1821), см. Большой толковый словарь, <http://gramota.ru/slovari>), в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

В сравниваемых обозначениях «НАПОЛЕОН» и «На поле ончики!» совпадает 8 букв/звуков, расположенных в одинаковой последовательности, что свидетельствует об их звуковом сходстве. Вместе с тем в слове «НАПОЛЕОН» ударение падает на последний слог, тогда как в противопоставленном товарном знаке «На поле ончики!» ударным являются два слога, так как оно состоит из двух знаменательных (лексически самостоятельных) слов.

Сравниваемые обозначения также производят различное общее зрительное впечатление, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из трех словесных составляющих, размещенных на двух строках, и кроме того, включает знаки препинания (кавычки и восклицательный знак), тогда как противопоставленный товарный знак состоит из единственного словесного элемента.

Таким образом, анализируемые товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные семантические и графические отличия. При этом наличие фонетического сходства знаков в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку для российского потребителя очевидна семантика противопоставленного товарного знака «НАПОЛЕОН», а обозначение «На поле ончики!» воспринимается как оригинальная фантазийная фраза.

Поскольку товарные знаки по свидетельствам №339367 и №332004 не являются сходными, проведение анализа однородности товаров, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

Довод возражения о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака использует его в графике, приближающей его к товарному знаку

«НАПОЛЕОН», не может быть принят во внимание, поскольку коллегия палаты по патентным спорам оценивает сходство товарных знаков в том виде как они зарегистрированы.

Что касается довода возражения о несоответствии товарного знака «На поле ончики!» по свидетельству №339367 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров в силу известности продукции «НАПОЛЕОН», выпускаемой лицом, подавшим возражение, то он является неубедительным, поскольку материалы возражения не содержат документов, подтверждающих указанный довод.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.09.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339367.