

**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 06.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707186/50, поданное Закрытым акционерным обществом «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011707186/50 с приоритетом от 14.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, которое представляет собой прямоугольник, обрамленный сверху и снизу красной полосой с декоративным элементом посередине. В верхней части прямоугольника находится словосочетание «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под указанным словосочетанием расположен словесный элемент «конфеты», выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита. В центральной части обозначения расположен декоративный элемент в виде стилизованного изображения сердца из вьющихся трав и двух птиц внутри. Под изображением сердца изображены три конфеты. По углам прямоугольника расположены декоративные элементы в виде стилизованной травы. Знак выполнен в красном, белом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, оливковом, светло-оливковом, сером, горчичном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 23.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «ПТИЧКА» по свидетельству №193067 с приоритетом от 15.06.1999 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Птичка» по свидетельству №406144 с приоритетом от 18.09.2008 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №486015 с приоритетом от 28.02.2011 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3].

Кроме того, словесный элемент «конфеты» в силу своего смыслового значения: «конфеты» (конфета) – кондитерское изделие в форме небольшого кусочка из различных сладких веществ, пряностей, сваренных с сахаром (см. Интернет словари яндекс), указывает на определенный вид товаров, и, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют графические отличия, так как заявленное обозначение «Любимая птичка» выполнено в два слова, из которых слово «Любимая» очевидно, занимает доминирующее положение. Сравнимые обозначения выполнены в разных цветовых сочетаниях, что еще больше усиливает различия;

- наличие элемента «Любимая» в заявленном обозначении при сравнении на предмет семантического сходства приводит к образованию иного образа, отличного от образа абстрактной «птички», и несет совершенно другую смысловую нагрузку;

- ЗАО «КОНТИ-РУС» длительное время, начиная с 70-х годов прошлого столетия, выпускало продукцию высочайшего качества - конфеты «Птичье молоко» и ассоциировалось у многих потребителей именно как производитель этой продукции. Наименование конфет «Любимая птичка» как бы указывает, что это «та самая любимая птичка», которая выпускалась ЗАО "КОНТИ-РУС" длительное время и получила заслуженное признание потребителя;

- существует много регистраций со словесным элементом «Птичка» на имя разных лиц;

- словесный элемент «птичка», входящий в состав товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя различных производителей, является слабым элементом, его различительная способность размыта ввиду частого употребления на товарах, относящихся к кондитерским изделиям;

- относительно противопоставленного товарного знака «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №486015, заявитель хотел бы отметить то, что правообладатель данной регистрации - ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» всегда выпускало и выпускает продукцию под наименованием «Птичка», которое ассоциируется у потребителя именно с данным производителем. Подав обозначение «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» на регистрацию в качестве товарного знака, ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» не преследовало целью индивидуализировать выпускаемую продукцию указанным обозначением, а стремилось к получению преимуществ в конкурентной борьбе и лишению ЗАО «КОНТИ-РУС» возможности использования обозначения «Любимая птичка» для выпускаемой продукции;

- ЗАО «КОНТИ-РУС», начиная с 2005 года, производит и реализует продукцию, относящуюся к 30 классу МКТУ: конфеты под наименованием «Любимая птичка». Данный факт подтверждается разработанной в 2005 году в ЗАО «Кондитер-Курск» (после переименования - ЗАО «КОНТИ-РУС») рецептурой конфет «Любимая птичка», каталогами производимой продукции, цифрами об объемах закупок этикеток, упаковок для данной продукции и объемах реализации данной продукции;

- на ЗАО «КОНТИ-РУС» зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «Птичка», а именно: товарный знак «7Птичек» по свидетельству № 278299; товарный знак «Золотая птичка» по свидетельству № 436706. В результате этого у ЗАО "КОНТИ-РУС" образуется серия знаков одного правообладателя, что способствует повышению вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленного обозначения «Любимая птичка» к одной серии знаков и, как следствие, о принадлежности товаров, в отношении которых испрашивается охрана этих обозначений, одному производителю - ЗАО «КОНТИ-РУС».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 23.11.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия решения Арбитражного суда Курской области от 15.07.2011 по делу № АЗ 5-3 040/2011.

2. Копия постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от по делу № А35-3040/2011.

3. Копия постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от по делу № А35-3040/2011.

3. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

4. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о переименовании ЗАО «Кондитер-Курск» в ЗАО «КОНТИ-РУС».

5. Копия рецептуры конфет «Любимая птичка», разработанной в 2005 г. в ЗАО «Кондитер-Курск».

6. Копия рецептуры конфет «Любимая птичка» от 02.02.2011, разработанной в ЗАО «КОНТИ-РУС».

7. Справка об объемах реализации конфет «Любимая птичка» за 2005 - 2012 гг.

8. Справка о закупках упаковочных материалов для конфет «Любимая птичка» за 2005-2012 гг.

9. Справка о заключенных договорах на поставку упаковочных материалов для конфет «Любимая птичка».

10. Каталог продукции ЗАО «КОНТИ-РУС».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (14.03.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные

в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой прямоугольник, обрамленный сверху и снизу красной полосой с декоративным элементом посередине. В верхней части прямоугольника находится словосочетание «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под указанным словосочетанием расположен словесный элемент «конфеты», выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита. В центральной части обозначения расположен декоративный элемент в виде стилизованного изображения сердца из выющихся трав и двух птиц внутри. Под изображением сердца изображены три конфеты. По углам прямоугольника расположены декоративные элементы в виде стилизованной травы. Знак выполнен в красном, белом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, оливковом, светло-оливковом, сером, горчицном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словосочетание «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА», выполненное крупными буквами и акцентирующее на себе внимание потребителя.

Решение об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПТИЧКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащей словесный элемент «Птичка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (ОАО «Оркла Брэндс Россия»).

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-3], свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат в своем составе тождественный словесный элемент «ПТИЧКА», однако в заявленном обозначении словесный элемент «ПТИЧКА» образует словосочетание с прилагательным «ЛЮБИМАЯ», которое привносит в него иное звучание, отличное от звучания слова «ПТИЧКА», а также иной смысловой оттенок.

Однако, противопоставленный товарный знак «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №486015 полностью входит в состав заявленного обозначения, что обуславливает сходство до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [3].

Отмеченное правообладателем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В отношении представленного заявителем списка зарегистрированных Роспатентом в отношении товаров 30 класса МКТУ товарных знаков со словом «Птичка» или производных от него следует отметить, что коллегия не располагает информацией об обстоятельствах, послуживших основанием для регистрации указанных товарных знаков, так как делопроизводство ведется по каждой конкретной заявке отдельно.

Довод о том, что заявитель является добросовестным производителем кондитерских изделий, вкладывая свои средства в разработку, вывод на рынок и рекламу своей продукции, также является неубедительным, поскольку производство товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2012.**