

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.04.2006, поданное ЗАО «СМАРТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «БЕЛКА» по свидетельству № 296325, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «БЕЛКА» по заявке № 2004716589/50 с приоритетом от 26.07.2004 зарегистрирован 04.10.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 296325 на имя ООО «БЕЛКА», г. Самара (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 02, 05, 20, 25, 28, 31, 32, 35, 39, 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное кириллицей слово «БЕЛКА».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.04.2006, в котором лицо, его подавшее, просит признать регистрацию № 296325 товарного знака «БЕЛКА» недействительной частично как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «БЕЛКА» сходен до степени смешения с комбинированными товарными знаками «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» по свидетельству №228624 [1] и «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА» по свидетельству № 212575 [2], имеющими

более ранний приоритет, правообладателями которых являются другие лица, в отношении товаров 31 класса МКТУ однородных, по мнению лица, подавшего возражение, товарам 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки сходны, поскольку совпадают мотивы, на основе которых они созданы, благодаря использованию образа одного и того же популярного млекопитающего - белки, сами товарные знаки производят в целом сходное впечатление и могут смешиваться потребителями;

- совпадение мотивов в оспариваемом знаке и противопоставленном знаке [1] обеспечивается наличием словесного элемента «БЕЛКА». При таких обстоятельствах наличие различий в виде изображения фигуры белки в противопоставленном знаке [1] не обеспечивает требуемой дифференциации при восприятии сравниваемых товарных знаков потребителями;

- вхождение единственного охраняемого словесного элемента «БЕЛКА» оспариваемого товарного знака в словесную часть комбинированного обозначения [1] и выполнение в обоих случаях указанного элемента стандартным шрифтом свидетельствует о наличии звукового, графического и смыслового сходства словесных частей сравниваемых знаков и, следовательно, о сходстве знаков в целом, поскольку слово «Золотая», выполненное мелкими буквами в декоративной манере, не обеспечивает возникновение у потребителей при восприятии сравниваемых знаков уровня ассоциаций, исключающих вероятность и возможность их смешения;

- перечень товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак (31 класс МКТУ) и противопоставленные товарные знаки (29 и 30 классы МКТУ), содержит товары, которые

принадлежат к одной и той же родовой (видовой) группе пищевых продуктов, большей частью готовых к употреблению, имеющих одинаковую область и цель применения, причем широкого и достаточно краткосрочного, предназначенного для употребления отдельными представителями населения различных возрастов в определенных ситуациях, имеющих одинаковые условия реализации конечному потребителю, что дает основания для вывода об однородности этих товаров.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «БЕЛКА» и противопоставленных комбинированных товарных знаков со словесным элементом «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» [1] и «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА» [2] показал отсутствие между ними фонетического сходства, так как в их словесных элементах присутствует разное количество слов, при этом слово «белка» и «белочка» фонетически несходны;

- противопоставленный товарный знак «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» [1] представляет собой насыщенное информацией изображение, в основе которого присутствует сказочный сюжет, отвлекающий внимание от словесного обозначения за счет своего доминирования, а в комбинированном знаке [2] доминирующий рисунок белочки с мороженым в лапках, ассоциируется с выпуском мороженого, создавая у потребителей разное графическое восприятие обозначений по сравнению со словесным знаком «БЕЛКА»;

- правообладатель отмечает отсутствие подобия понятий в сравниваемых обозначениях, так как белка – это небольшой лесной зверек – грызун с пушистым хвостом, а понятия «золотая белка» не существует в реальности, поэтому нельзя разрывать словосочетание «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА», отделяя от него неразрывную часть «БЕЛКА»;

- биологический подвид белочек, обитающих в Сибири, обозначенных обозначением «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА», нельзя спутать с другими видами белок, что определяет отсутствие семантического сходства между обозначениями «БЕЛКА» и «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА»;

- входящее в оспариваемый знак словесное обозначение «БЕЛКА» является оригинальной частью фирменного наименования правообладателя;

- анализ однородности товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «БЕЛКА» и товаров 29, 30

классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], показал их несоответствие по всем признакам однородности,

поскольку они относятся к разным видам товара, имеют разное назначение, разного производителя и различных потребителей этих товаров.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «БЕЛКА» по свидетельству № 296325.

Приложенные к отзыву копии учредительных документов, копии документов, подтверждающих лицензирование деятельности фирмы, в том числе сертификаты соответствия продукции Госстандарту России, санитарно-эпидемиологические заключения и протоколы лабораторных испытаний, копии договоров поставки и реализации выпускаемой продукции, а также копии документов, подтверждающих широкую деятельность правообладателя по выпуску продовольственной продукции, копии бухгалтерских документов,

рекламные статьи, образцы упаковки продукции и копии свидетельств на товарные знаки коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным не анализировать и не приобщать к материалам дела, как не влияющие на существо мотивов рассматриваемого возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки 26.07.2004, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Согласно пункту (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 на

основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый словесный товарный знак включает слово «БЕЛКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 228624 [1] является комбинированным и включает композицию, составленную из словосочетания «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» и изображения бегущей белки на фоне, составленном из геометрических фигур, наложенных друг на друга, и орнаментального мотива в виде стилизованного цветка. Знак охраняется в желтом, оранжевом, красном, зеленом, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 212575 [2] также является комбинированным и включает композицию, составленную из словосочетания «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположенного вокруг стилизованного изображения сидящей белки с мороженым в лапках. Знак охраняется в синем, голубом, белом, желтом,

оранжевом, темно-красном, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] установлено следующее.

Анализ словесных обозначений «БЕЛКА», «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» и «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА», входящих в состав сравниваемых товарных знаков, с точки зрения фонетики показал их различие, обусловленное разным количеством слов, слогов, букв и звуков.

Семантическое различие сравниваемых знаков обусловлено различием заложенных в них понятий и идей.

Следует также отметить, что, несмотря на то, что словесный элемент оспариваемого знака «БЕЛКА» входит в состав словосочетания «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» противопоставленного знака [1], в данном случае нет оснований для вывода о сходстве этих знаков, поскольку словосочетание «ЗОЛОТАЯ БЕЛКА» образует устойчивую конструкцию, состоящую из двух грамматически связанных слов, имеющую семантическую окраску иную, по сравнению со словом «БЕЛКА».

Разная длина словесных элементов, а также наличие в противопоставленных знаках изобразительных элементов, в то время как оспариваемый знак является словесным, позволяют признать сравниваемые знаки несходными графически. Вследствие комбинирования словесных и изобразительных элементов противопоставленные знаки в целом не ассоциируются с оспариваемым знаком, поскольку вызывают в сознании потребителей зрительные образы, формирующие разное впечатление, что определяет несходство знаков в целом.

Различное общее зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми знаками, усиливается за счет использования в них различной цветовой гаммы.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками и не сходен с ними до степени смешения.

Отсутствие сходства до степени смешения оспариваемой регистрации с противопоставленными товарными знаками [1] и [2] позволяет не проводить анализ на однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, тем не менее, Палата по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Товары 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], действительно, как указано в возражении, принадлежат к пищевым продуктам. Однако нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что пищевые продукты, включенные в 31 класс МКТУ, относятся к продуктам, готовым к употреблению, поскольку этот класс включает продукты земледелия и лесного хозяйства, живых животных и живые растения, не подвергнутые никакой обработке для потребления. Это является основным отличием от товаров, включенных в 29 и 30 классы МКТУ, которые подготовлены для употребления и консервирования.

Указанное не позволяет сделать вывод об однородности этих товаров, поскольку существенно различны такие признаки однородности, как назначение товаров, а также условия реализации и круг потребителей, поскольку товары 31 класса МКТУ, производимые колхозами, фермерскими хозяйствами, кооперативами и т.п., реализуются оптом для дальнейшего использования в качестве сырья для производства товаров, в том числе включенных в 29 и 30 классы МКТУ, а потребителями этих товаров будут являться предприятия пищевой промышленности, в свою очередь производящие товары, включенные в 29, 30 классы МКТУ.

Таким образом, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.04.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «БЕЛКА» по свидетельству № 296325.