

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 14.12.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Хлебозавод №28» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711462/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009711462/50 с приоритетом от 25.05.2009 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «Хлебзавод №28», Зеленоград, Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «Кракле», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 17.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711462/50 для товаров 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в ходе проведения экспертизы были выявлены сходные до степени смешения товарный знак «KRACKEL» по свидетельству №165749 [1] с приоритетом от 31.03.21997 и знак «CRACKLU» по международной регистрации №459513 [2] с приоритетом от

20.03.1981, зарегистрированные в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Херши Чоколейт Энд Конфекшенери Корпорейшн, 4860, Робб Стрит, Свит 204, Вит Ридж, Колорадо 80033, США и GENERALE BISCUIT, 3 rue Saarinen, Bâtiment Saarinen F-94150 RUNGIS, соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.12.2010 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к тому, что решением Роспатента правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №459513 досрочно полностью прекращена, а с правообладателем товарного знака по свидетельству №165749 достигнута договоренность о выдаче письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2009711462/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711462/50 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ: бисквиты, блины, бриоши, булки, вафли, вермишель, глюкоза пищевая, дрожжи, загустители для пищевых продуктов, закуска лёгкая на базе хлебных злаков, изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, изделия пирожковые, каши молочные, крекеры, крупа кукурузная, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, кушанья мучные, лапша, лед пищевой, лепешки рисовые, мальтоза, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, патока, пети-фуры, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], попкорн, порошки для мороженого, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса, пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки], сахар, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий,

сладости, спагетти, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой), такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей], тапиока, тесто из бобов сои, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.05.2009) заявки №2009711462/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Кракле», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с заглавной буквы «К». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для товаров 30 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарного знака [1] и знака по международной регистрации [2].

Противопоставленные знаки представляет собой словесные обозначения «KRACKEL» [1] и «CRACKLU» [2], выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесные элементы «Кракле», «KRACKEL», «CRACKLU» не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, в связи с чем они не являются графически сходными.

Звуковой анализ показал, что в сравниваемых словесных обозначениях совпадают все согласные звуки ([к-р-к-л]), а гласные звуки близки по составу ([а-е], [а-е]/[а-у]), при этом совпадающие и близкие звуки расположены в одинаковом порядке, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков.

В рассматриваемом случае при высокой степени фонетического сходства словесных элементов обозначения ассоциируются друг с другом в целом. При этом графический и семантический факторы сходства имеют второстепенный характер и не изменяют вывод о сходстве знаков, поскольку использование стандартных

шрифтов и отсутствие семантики у исследуемых элементов не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на различие знаков.

Вывод об однородности товаров 30 класса ИКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], в силу совпадения товаров по виду (кофе, чай, мороженое, дрожжи и т.д.), либо отнесения их к общему роду (кондитерские изделия, мучные изделия, крупы пищевые), является очевидным.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком [1] и знаком по международной регистрации [2]. Вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] заявителем не оспаривался.

Однако, заявитель представил письмо, в котором компания Херши Чоколейт Энд Конфекшенери Корпорейшн, 4860, Робб Стрит, Свит 204, Вит Ридж, Колорадо 80033, США – правообладатель противопоставленного товарного знака [1], выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному обозначению «Кракле» по заявке №2009711462/50 на имя заявителя в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: бисквиты, блины, бриоши, булки, вафли, вермишель, глюкоза пищевая, дрожжи, загустители для пищевых продуктов, закуска лёгкие на базе хлебных злаков, изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, изделия пирожковые, каши молочные, крекеры, крупа кукурузная, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кулебяки, кушанья мучные, лапша, лед пищевой, лепешки рисовые, мальтоза, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мед, мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, патока, пети-фур, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], попкорн, порошки для мороженого, продукты зерновые, продукты мучные, продукты на основе овса,

пряники, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, равиоли, рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки], сахар, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, спагетти, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой), такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей], тапиока, тесто из бобов сои, тесто миндальное, тортилы [маисовые лепешки], торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов.

Коллегия Палаты по патентным спорам принимает согласие правообладателя товарного знака [1], поскольку заявленное обозначение «Кракле» и противопоставленный товарный знак «KRACKEL» [1] не являются тождественными (имеются фонетические и графические отличия).

Что касается международной регистрации [2], то правовая охрана знака «CRACKLU» досрочно полностью прекращена в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 09.11.2010.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

В рассматриваемом случае на момент принятия возражения к рассмотрению (13.01.2011) правовая охрана противопоставленного знака [2] была досрочно полностью прекращена, следовательно, указанный факт учитывается коллегией при рассмотрении возражения.

В силу изложенного товарный знак «KRACKEL» [1] и знак «CRACKLU» по международной регистрации [2] не являются препятствием для регистрации

заявленного обозначения «Кракле» по заявке в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 14.12.2010, отменить решение Роспатента от 17.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009711462/50.