

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 26.12.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712708/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон», г. Красноярск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011712708/50 с приоритетом от 25.04.2011 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 словесное обозначение «ЛАСТОЧКА КРАСНОЯРЬЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 30.10.2012 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 «ЛАСТОЧКИ» по свидетельству №226227 с приоритетом от 02.07.2001 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ЛАСТОЧКА» по свидетельству №124607 с приоритетом от 30.08.1993 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ЛАСТОЧКА» по свидетельству №302404 с приоритетом от 04.02.2003 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЛАСТОЧКА» по свидетельству №295392 с приоритетом от 30.08.1993 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4].

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

- словесный элемент «ЛАСТОЧКА», сам по себе, является крайне слабым элементом, данное обозначение первоначально известно потребителю по сборнику «Рецептур на конфеты и ирис» от 1986г. Москва, утвержденному ГОСАГРОПРОМ;

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

- в заявленном обозначении «ЛАСТОЧКА КРАСНОЯРЬЯ» сильным элементом является словесный элемент «КРАСНОЯРЬЯ» ввиду его особенного значения для заявителя и потребителя кондитерских продуктов;

- заявитель - ЗАО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» - это крупнейший производитель кондитерских и макаронных изделий в Красноярском крае, создана в 1942;

- слово «КРАСНОЯРЬЕ» является фантазийным элементом, образованным от «КРАСНО» и «ЯР». «КРАСНО» от слова «КРАСНЫЙ», а это в свою очередь исконно русский и запоминающийся цвет. Словообразование слова «КРАСНОЯРЬЕ» (по примеру таких слов как «ЛУКОМОРЬЕ») зарождает у потребителя старорусский сказочный образ;

- в словосочетании «ЛАСТОЧКА КРАСНОЯРЬЯ» именно на слово «КРАСНОЯРЬЕ» падает логическое ударение, поэтому нельзя говорить о смысловом (семантическом) сходстве обозначений;

- звуковое различие обозначений обусловлено словом «КРАСНОЯРЬЕ», входящим в состав заявленного обозначения. Оно легко различимо среди уже имеющихся товарных знаков, содержащих в себе обозначение «ЛАСТОЧКА».

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения по графическому признаку, поскольку заявленное обозначение имеет большую визуальную длину по сравнению с элементом «ЛАСТОЧКА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 30.10.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.04.2011) 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. 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 представляет собой словесное обозначение «ЛАСТОЧКА КРАСНОЯРЬЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решение об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

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

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ЛАСТОЧКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЛАСТОЧКА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «ЛАСТОЧКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-4], свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Заявленное обозначение является сходным по фонетическому и семантическому признакам сходства с товарными знаками [1-4], поскольку имеет место фонетическое и семантическое сходство словесного элемента «ЛАСТОЧКА» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «Ласточка» и «Ласточки». Указанное обусловлено тем, что в заявленном обозначении «ЛАСТОЧКА КРАНОЯРЬЯ» слово «ЛАСТОЧКА» занимает начальную, наиболее сильную позицию, именно с этого слова начинается восприятие обозначения потребителем. Само заявленное обозначение не является устойчивым словосочетанием (идиомой), оно построено на основе подчинительной связи управления, при этом слово «ЛАСТОЧКА» - главное, а слово «КРАНОЯРЬЯ» - зависимое. За счет совпадения главного словесного элемента заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому и фонетическому критериям сходства.

Кроме того, словесный элемент «КРАНОЯРЬЯ» заявленного обозначения является производным от названия города - Красноярск (крупнейший культурный, экономический и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского края, см. Интернет, словари Яндекс), то есть указывает на принадлежность к определенной местности, следовательно не вносит достаточной различительной способности в словосочетание «ЛАСТОЧКА КРАНОЯРЬЯ», так как не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «ЛАСТОЧКА».

Графическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом.

Итак, наличие словесного элемента «ЛАСТОЧКА» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1-4] в целом.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует 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 «Ласточка» 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.

Кроме того, следует обратить внимание заявителя на то, что в отличие от заявленного обозначения в приведенных им товарных знаках таких как, например, «Весенняя Ласточка», «Дивная ласточка», «Городская Ласточка», «Золотая ласточка» слово «Ласточка» стоит на втором месте, начальную же позицию в знаках занимает прилагательное, характеризующее конкретную ласточку.

С учетом изложенного следует констатировать, что приведенные выше примеры регистраций товарных знаков существенно отличаются от рассматриваемой ситуации, в силу чего не могут быть оценены как аналогичные в практике Роспатента случаи.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.12.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2012.