

**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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2010, поданное ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416097, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 416097 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 16.08.2010 по заявке № 2008730377/50 с приоритетом от 22.09.2008 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная Звезда», г. Томск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 416097 представляет собой словесное обозначение «ТОМСКАЯ ПТИЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. товарный знак по свидетельству № 416097 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 193067, 406144;

2. сравниваемые обозначения «ТОМСКАЯ ПТИЧКА» и «ПТИЧКА» по свидетельству № 193067 являются визуально сходными, поскольку оба сравниваемых знака являются словесными, выполнены печатным стандартным шрифтом без

особенностей, причем только заглавными буквами кириллического алфавита черного цвета, нижняя строка товарного знака по свидетельству № 416097 идентична противопоставленному товарному знаку;

3. противопоставленный комбинированный товарный знак со словесным элементом «Птичка», написанным с заглавной буквы, и словесный товарный знак «ТОМСКАЯ ПТИЧКА» по большинству признаков графического сходства визуально не являются сходными, но сопоставляемые знаки близки за счет идентичности их словесных элементов «птичка» и выполнения этих элементов стандартным шрифтом буквами одного алфавита одинакового черного цвета;

4. налицо фонетическое вхождение противопоставленных знаков со словесным элементом «птичка» в оспариваемый товарный знак «ТОМСКАЯ ПТИЧКА»;

5. в целом восприятие оспариваемого товарного знака «ТОМСКАЯ ПТИЧКА», как и восприятие противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «птичка», связано, в первую очередь, с образом птички, несмотря на наличие в оспариваемом товарном знаке второго слова «томская», являющегося согласованным определением и добавляющего к смысловому значению птички только то, что она связана с Томском;

6. товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 30 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам № 193067, 406144.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ТОМСКАЯ ПТИЧКА» по свидетельству № 416097 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно: «бисквиты; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; леденцы; изделия кондитерские желеобразные; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки [кондитерские изделия]», указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки с сайтов [www.fips.ru](http://www.fips.ru), [//slovari.yandex.ru](http://slovari.yandex.ru), [//www.gramota.ru](http://www.gramota.ru), [www.red-star.ru](http://www.red-star.ru), [www.sladco.ru](http://www.sladco.ru), [www.100best.ru](http://www.100best.ru) [1];

- копии свидетельств на товарные знаки № 193067, 406144 [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.03.2011, правообладателем был представлен отзыв на поданное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 193067 и 406144 не сходны по графическому фактору сходства, в виду наличия доминирующего изобразительного элемента в свидетельстве № 406144 и отсутствия словесного элемента «Томская» в противопоставленных свидетельствах;

- фонетическое различие сравниваемых знаков обусловлено наличием в оспариваемой регистрации слова «ТОМСКАЯ», которое удлиняет звуковой ряд, что способствует возникновению отличного восприятия сравниваемых обозначений;

- семантическое различие сравниваемых товарных знаков заключается в разном смысловом образе. Слово «ТОМСКАЯ» представляет собой прилагательное, образованное от города Томск и используемое для обозначения соответствующей географической принадлежности. Томской птичкой обычно называют представителя отряда пернатых, ареалом которой является город Томск и Томская область. Противопоставленные товарные знаки ассоциируются с абстрактным понятием – некая (неопределенная) птица;

- на имя различных производителей были зарегистрированы товарные знаки, для товаров 30 класса МКТУ, которые включают в свой состав слово «ПТИЧКА» в совокупности с прилагательным («Курская птичка», «Сибирская птичка», «Невская птичка», «Самарская птичка» и т.д.).

Также к отзыву были приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов <http://ru.wikipedia.org>, <http://profi-billiard.narod.ru>; <http://supercook.ru>, <http://www.poedim.ru>, <http://www.tv2.tomsk.ru>, [www.green.tsu.ru](http://www.green.tsu.ru), <http://ctc-tv.tomsk.ru>, [www.red-star.ru](http://www.red-star.ru), <http://sbajdak.ru>, <http://www.zoosphere.ru> [3];

- экспертное заключение от 11.02.2011[4];

- распечатка «первый выпуск журнала «Сибирского Орнитологического Общества» [5];

- распечатка юбилейной эмблемы 400-летия Томска [6];

- дипломы за 2010, 2011 гг.[7];

- распечатки товарных знаков по свидетельствам № 263945, 331730, 341863, 338082, 358604, 377359, 384458, 408514, 403785, 416695, 181424, 183407, 184844, 195808,

200981, 261687, 307402, 335000, 342350, 341820, 370436, 320661, 325534, 380358, 370579, 424283, 211858, 402517 [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.09.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Словесный товарный знак «ТОМСКАЯ ПТИЧКА» выполнен заглавными буквами черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом в две строки [9].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 193067 представляет собой словесное обозначение «ПТИЧКА», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ [10].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 406144 представляет собой прямоугольник, фон которого выполнен ромбами с находящимися внутри них стилизованными изображениями птиц. С правой стороны расположена вертикальная широкая полоса, посередине которой находится эллипс, обрамленный орнаментом, в который вписано словесное обозначение «ПТИЧКА», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в том числе для товаров 30 класса МКТУ [11].

Слово «птичка», согласно Толковому словарю русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, Азбуковник, 1998) 1) обозначает птица; 2) то же что и галочка (разгов.) поставить галочку – «сделать отметку».

Сравнительный анализ товарного знака [9] и противопоставленных товарных знаков [10] – [11] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПТИЧКА».

Однако указанные обстоятельства не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку в оспариваемом товарном знаке слово ПТИЧКА образует словосочетание с прилагательным ТОМСКАЯ, которое привносит в него иное звучание, отличное от звучания слова ПТИЧКА, а также иной смысловой оттенок слову ПТИЧКА. Как указано в отзыве на возражение томская птичка является «визитной карточкой» томского региона. Эта птица (эндемик) представляет собой разновидность снегиря (Урагус или длиннохвостый снегирь), который обитает в природе не ближе 2,5 тыс. км от Москвы. Ее изображение присутствует на эмблеме Зоологического музея

Томского Государственного университета, её именем («URAGUS») назван журнал Сибирского орнитологического общества, который издавался в Томске с 1926г., «стилизованное изображение этой птички широко используется в оформлении деревянных резных наличников старого Томска, в юбилейной эмблеме 400-летия Томска, так же присутствует образ «ТОМСКОЙ ПТИЧКИ» [4], [5], [6]. Тем самым словосочетание ТОМСКАЯ ПТИЧКА несет иную смысловую нагрузку нежели слово «ПТИЧКА», вызывая в сознании потребителя, ассоциации с неким видом отряда птиц, обитающих на территории Сибирского края, в городе Томске.

Указанное позволяет сделать вывод о семантическом несхождении сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Оспариваемый товарный знак [9] и противопоставленный товарный знак [11] не сходны по визуальному признаку сходства, ввиду наличия оригинальной изобразительной композиции, занимающей в знаке [11] значительное пространство, и полного отсутствия графических элементов в знаке [9].

Различная визуальная длина сравниваемых обозначений «ТОМСКАЯ ПТИЧКА» [9] и «ПТИЧКА» [10] определяет различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих знаков.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам учла то обстоятельство, что слово «ПТИЧКА» входит в состав большого количества товарных знаков [8], зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, что ослабляет различительную способность слова «птичка» в составе товарных знаков, усиливая в них индивидуализирующую функцию прилагательного.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 416097 в отношении части товаров 30 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 416097.**