

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, рассмотрела возражение от 18.01.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730717/50 (далее - решение Роспатента) от 27.09.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009730717/50 с приоритетом от 01.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Солнечный Кызыл-Кум», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.09.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товара 30 класса МКТУ «мед». Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №107908, №221036, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 28.03.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №107908, №221036 не являются сходными до степени смешения и по фонетическому, и по семантическому, и по графическому признакам сходства, поскольку слова, содержащиеся в сравниваемых знаках по разному читаются и имеют различную семантику, кроме того знаки выполнены в различной графической манере и цветовых сочетаниях;

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет словарно-справочных материалов [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 27.09.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 30 класса МКТУ, приведенного в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.12.2009) поступления заявки №2009730717/50 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), действующие 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Солнечный Кызыл-Кум», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.12.2009 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КАРА-КУМ» [1] по свидетельству №221036 является словесным, выполненным буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №107908 является комбинированным и представляет собой этикетку, состоящую из различных изобразительных и словесных элементов. По центру в верхней, средней и нижней части этикетки расположены словесные элементы «КАРА-КУМ», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак выполнен в желтом, черном, коричневом, светло-желтом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что противопоставленные знаки [1, 2] объединены словесным элементом «КАРА-КУМ», на котором акцентируется внимание при восприятии знаков и благодаря которому и осуществляется индивидуализация продукции.

При сопоставлении данного словесного элемента с основным словесным элементом заявленного обозначения было выявлено, что они содержат тождественные конечные части «КУМ» и кроме того имеют сходное семантическое значение (см. Интернет, словари, Яндекс,

«Словарь современных географических названий», под общей ред. акад. В.М. Котлякова, электронное издание. Екатеринбург: У-Фактория, 2006):

- Кара-кум – (туркм. «чёрный песок»: ср. тюрк «кара», чёрный + тюрк «кум», песок) — песчаная пустыня на юге Средней Азии, покрывающая большую часть Туркмении;

- Кызыл-кум – (узб. Qizilqum, каз. Қызылқұм; тюрк. «красные пески») — песчаная пустыня на междуречье Амударьи и Сырдарьи, в Узбекистане, Казахстане и частично Туркменистане).

Таким образом, сравниваемые обозначения обладают сходной семантикой, способной привести к смешению знаков.

Графические отличия носят второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством/сходством их словесных элементов.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], поскольку относятся к одному виду (кондитерские изделия, конфеты и т.д.), имеют одинаковую цель применения, круг потребителей и условия реализации. Кроме того, следует отметить, что товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем, опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

Относительно ссылок заявителя на наличие регистраций со словесным элементом «КУМ», следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Кроме того, при принятии решения, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с нормами статьи 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 и №3691/06, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя.

По сведениям сети Интернет (см. www.yandex.ru, www.karameltorg.ru, www.orklabrands.ru) конфеты, маркируемые обозначением «КАРА-КУМ» в течение многих лет выпускает ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Данная продукция хорошо знакома среднему российскому потребителю. Заявитель в свою очередь использует для однородной продукции упаковку в той же цветовой гамме и с похожим изобразительным элементом (изображение верблюда в пустыне), что и правообладатель товарных знаков по свидетельствам №1221036, №107908 (ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»). Указанное усиливает вероятность смешения потребителем продукции, маркированной заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1 - 2].

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками [1 - 2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.01.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2011.