

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 24.10.2007, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерский концерн «Бабаевский», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 284474, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004700852/50 с приоритетом от 20.01.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.03.2005 за № 284474 на имя Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация Рошен», Украина, 02105, г. Киев, ул. Павла Усенко, д. 8 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА», выполненное в кириллице стандартным шрифтом и семантически нейтральное в отношении товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.10.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 284474 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ словесным товарным знаком «БУРЕВЕСТНИК» по свидетельству № 164224 с приоритетом от 13.05.1996, правообладателем которого является ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», Москва;

- по графическому критерию сравниваемые товарные знаки являются сходными – оба являются словесными, выполнены заглавными буквами, стандартным шрифтом буквами русского алфавита черно-белого цвета;

- фонетическое сходство товарных знаков обусловлено вхождением в них словесного элемента «Буревестник», несущего на себе логическое ударение, поскольку слово «полет» оспариваемого товарного знака отражает только состояние птицы;

- семантически сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку они подразумевают одну и ту же птицу – «буревестник – большая морская птица, родственная альбатросу», а дополнительная конкретизация ее естественного состояния не является существенной;

- по основным признакам однородности товаров – род (вид), назначение товаров, вид материала, из которого они изготовлены, товары 30 класса МКТУ в сопоставляемых регистрациях являются однородными, поскольку, являясь пищевыми продуктами краткосрочного пользования и широкого потребления, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения в случае маркировки сходными знаками.

На основании изложенного в возражении изложена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 284474 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 284474 на 4 л. [1];
- свидетельство на товарный знак № 284474 на 1 л. [2];
- словарь русского языка стр.63 на 2 л. [3].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 24.10.2007 и представил отзыв, в котором не согласился с доводами возражения. Правообладатель привел следующие доводы в защиту оспариваемого товарного знака:

- графическое сходство словесных товарных знаков не может выступать в качестве самостоятельного критерия сходства, данный критерий оценки сходства может быть использован при сравнении комбинированных товарных знаков;

- общее графическое впечатление сравниваемых товарных знаков различно, поскольку в оспариваемом знаке два слова, а в противопоставленном - одно;

- при сравнении словесных частей ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА – БУРЕВЕСТНИК очевидно, что имя существительное, имеющее общеизвестное самостоятельное смысловое значение – ПОЛЕТ, начальное в составе товарного знака, не может быть признано фонетически слабым и не влияющим на общее фонетическое различие товарных знаков;

- словесный товарный знак «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА» состоит из двух элементов, каждый по отдельности из которых и совместно являются фонетически значимыми в составе товарного знака;

- практика экспертизы свидетельствует, что включением слова «полет» в начальной позиции словосочетания позволяет регистрировать обозначения не смотря на ранее зарегистрированные знаки, тождественные второму слову;

- ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА и БУРЕВЕСТНИК имеют различное смысловое значение при восприятии товарных знаков, мы не согласны с позицией противоположной стороны и считаем, что указание на предмет и на состояние

предмета выстраивает при восприятии различных ассоциативный ряд, позволяющий говорить об отсутствии семантического сходства;

- выпускаемая по лицензионному договору кондитерской фабрикой «Ликонф» (г. Липецк) продукция находится в другой ценовой категории, чем продукция правообладателя.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- сведения о регистрации товарных знаков на 8 л. [4];
- сведения о корпорации Рошен на 2 л. [5];
- сведения о Липецкой кондитерской фабрике Ликонф на 2 л. [6];
- образцы этикеток конфет на 3 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (20.01.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 284474 является словесным обозначением «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА», выполненным заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 164224 представляет собой словесное обозначение «БУРЕВЕСТНИК», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита.

Сопоставительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака по признакам звукового сходства показал наличие фонетического совпадения одного из слов «БУРЕВЕСТНИК». Однако в конкретном случае такое совпадение не определяет их звукового сходства, поскольку наличие в противопоставленном обозначении слова «ПОЛЕТ», состоящего из 5 дополнительных звуков, занимающего начальную позицию в оспариваемом знаке и отчетливо выделяемого при произношении, фонетически заостряет внимание на ином звучании обозначения и свидетельствует о звуковом различии сравниваемых знаков.

Сравнение знаков по смысловому фактору сходства также не позволяет признать их сходными в связи с наличием в противопоставленном знаке слова «ПОЛЕТ», имеющего конкретную семантику, и, как следствие, меняющего смысловое значение словосочетания в целом.

Что касается довода возражения о графическом сходстве, то он не может быть признан достаточным, поскольку оригинальность исполнения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков низкая, графика не привносит в знаки ничего нового, а, следовательно, фонетика и семантика имеют преобладающее значение в оценке знаков на сходство.

Отсутствие фонетического и смыслового сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, в связи с чем однородность части товаров, содержащихся в сравниваемых регистрациях, не свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 1 статьи 7 Закона.

Следует особо, подчеркнуть, что коллегия Палаты по патентным спорам оценивала сходство словесного обозначения «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА», именно в том виде и графическом исполнении, как товарный знак зарегистрирован. При оценке правомерности регистрации товарного знака по основанию пункта 1 статьи 7 Закона не предусмотрено требование учитывать фактические обстоятельства, связанные с использованием товарного знака. Оценка правомерности приобретения исключительного права на товарный знак и его использования в гражданском обороте с точки зрения добросовестности действий правообладателя не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Палата по патентным спорам не располагает достаточными основаниями для признания оспариваемой регистрации №284474 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 284474.