

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735670/50, поданное ЗАКРЫТЭ АКЦИОНЭРНЭ ТОВАРЫСТВО «ВЫРОБНЫЧЭ ОБЪЕДНАННЯ «КОНТИ», Украина (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006735670/50 с приоритетом от 07.12.2006 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Шанталь», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.08.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Шантали» по свидетельству №326485, с приоритетом от 13.01.2006 (1), «SHANTALY» по свидетельствам №311465, с приоритетом от 19.04.2005 (2), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) являются не сходными, т.к. отличаются между собой визуально, фонетически и семантически;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «Шанталь» по заявке №2006735670/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006735670/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложено письмо-согласие, на 1 л. (3).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.12.2006) поступления заявки №2006735670/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями абзацев 1, 2 пункта 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 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 товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 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 представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006735670/50 является словесным и состоит из слова «Шанталь», выполненного стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ш».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «Шантали», выполненное буквами русского алфавита стилизованным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, состоящим из словесного элемента «SHANTALY», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными по фонетическому фактору сходства знаков, за счет большинства совпадающих букв и звуков.

Сравниваемые знаки по семантическому сходству не представляется возможным оценить, поскольку заявленное обозначение представляет собой женское имя, в то

время как противопоставленные знаки являются фантазийными, не имеющими определенного смыслового значения.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер, что обуславливает превалирование фонетического фактора сходства знаков.

Перечни 30 класса МКТУ сопоставляемых знаков являются однородными, т.к. подпадают под родовые понятия «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные».

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель сопоставляемых товарных знаков (1, 2) представил письмо (3), в котором ООО «Кондитерская фабрика «Мечта» выражает согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения «Шанталь» по заявке №2006735670/50 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.12.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006735670/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

Г

30 - хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, бисквиты, блины, булки, вафли, 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, изделия пирожковые, какао-продукты, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, мюсли, пастилки [кондитерские изделия], патока, печенье, пироги, пицца, помадки [кондитерские изделия], пряники, пудинги, сладости, сухари, сэндвичи, торты, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлеб, шоколад.