

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 09.12.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерский комбинат «Азарт» и Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской» (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №315586, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005714259/50 с приоритетом от 14.06.2005 зарегистрирован 24.10.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №315586 на имя Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им. К.Самойлова», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является словесным, выполненным прописными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №315586 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям 1 статьи 7 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 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Акционерное общество закрытого типа «Первый кондитерский комбинат «АЗАРТ», является правообладателем товарного знака «Белочка» по свидетельству №167955, товарного знака «BELOCHKA» по свидетельству №217657 и комбинированного товарного знака, включающего словесный элемент «Белочка» по свидетельству №139420, зарегистрированных в том числе для товаров 30 класса МКТУ;
- Лицензиат правообладателя Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской» является одним из старейших и крупнейших предприятий России по производству кондитерских изделий, в том числе конфет «Белочка»;
- оспариваемый товарный знак сходен с товарными знаками, лица, подавшего возражение, а товары 30 класса МКТУ однородны;
- нахождение фабрик-правообладателя и фабрик, лица подавшего возражение, в Санкт-Петербурге, усиливает вероятность смешения товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №315586 недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Копия страниц отраслевого бизнес-справочника;
3. Распечатки с сайта www.krupskaya.com;
4. Копия статьи из информационно-справочного издания рынка пищевой промышленности FOOD NEWSWEEK;
5. Этикетки за 1959, 1996, 1998 и этикетки продукции, производящейся в настоящее время;

6. Информация с сайта www.yandex.slovari.

7. Копии страниц Словарь перифраз русского языка А.Б.Новикова 22-е издание, стереотип М. Рус.яз. 2000г., копии страниц Словаря образных выражение русского языка Т.С.Аристова, М.Л.Ковшова, Е.А. Рысева и др. под редакцией В.Н.Телия, М.»Отечество» 1995 год;

8. Информация о продукции.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2012, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «Самойловская белочка» и противопоставленные товарные знаки не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимого начального элемента «САМОЙЛОВСКАЯ»;
- основное отличие противопоставленных товарных знаков заключается в их смысловых отличиях;
- правообладателю товарного знака принадлежит серия знаков, состоящих исключительно из слова «САМОЙЛОВСКИЕ» или включающих слово «САМОЙЛОВСКИЕ», «САМОЙЛОВОЙ» в качестве доминирующего элемента. Вследствие длительного и интенсивного использования обозначения «Самойловские» оно хорошо известно потребителям и обладает высокой различительной способностью;
- в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют множество товарных знаков, включающих словесный элемент «Белочка», ввиду чего «Белочка» сильно ослаблен с точки зрения различительной способности.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №315586.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

8. Копии свидетельств на товарные знаки.

9. Копии дипломов ЗАО «Кондитерская фабрика им. Самойловой» («Красный

октябрь»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.06.2005) заявки №2005714259/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 1 статьи 7 Закона 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Оспариваемый товарный знак «Самойловская белочка» по свидетельству №315586 является словесным, выполненным прописным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «BELOCHKA» по свидетельству №218657 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30, 35, 39, 42 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак «Белочка» по свидетельству №167955 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №139420 является этикеткой зеленого цвета по середине расположена желтая полоса, на которой изображены белки красного цвета. По краям этикетки расположены словесные элементы «Азарт». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ в сочетании зеленого, желтого, красного, серого и черного цветов [3].

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Самойловская белочка» и противопоставленные товарные знаки «БЕЛОЧКА» не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимого начального элемента «Самойловская» в оспариваемом товарном знаке, состоящего из 12 букв, что значительно отличает буквенный состав сравниваемых знаков.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке элемента «Самойловская»,

позволяющему ассоциировать товарный знак с правообладателем "ЗАО «Кондитерская фабрика им.К.Самойловой».

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «БЕЛОЧКА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «БЕЛОЧКА» - «БОРОДИНСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 418019,владелец ЗАО «Бородино», 143200, Московская обл.. Можайский р-н, нос. Бородинское поле, ул. Юбилейная , 141); «Байкальская белочка» (св-во № 402902, владелец ООО «Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск); «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во №367640, владелец ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», г. Москва); «СИБИРСКАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 212575, владелец ООО «Компания «Сибирская белочка», Омская обл., г. Омск-99); «ЛЕСНАЯ БЕЛОЧКА» (св-во № 170486,владелец ЗАО «АРК», г. Москва) и др.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов, а также наличия изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке [3], которое усиливает визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №315586.