

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 03.06.2013, поданное индивидуальным предпринимателем Матяшем Николаем Алексеевичем, г. Тула, Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484988, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011714068 с приоритетом от 05.05.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2013 за №484988 на имя Галицкого Александра Михайловича, г. Калуга, Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Счастливый Везунчик», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 03.06.2013 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со словесным товарным знаком «СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЗУНЧИК» по свидетельству №454057[1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются тождественными фонетически и семантически, графически они также очень близки, поскольку выполнены в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита, отличие состоит только в том, что в оспариваемом знаке заглавными выполнены только первые буквы, в противопоставленном знаке все буквы – заглавные;

- анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показывает, что они могут быть отнесены к одному роду (кондитерские изделия), имеют одинаковую цель применения (употребление в пищу), один круг потребителей, одинаковые условия реализации;

- данный вывод об однородности товаров 30 класса МКТУ подтверждается решением палаты по патентным спорам от 28.10.2011 при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №360170 в связи с неиспользованием;

- УФАС по Тульской области было установлено и в мотивировочной части решения от 20.04.2011 отражено, что сладкие кукурузные палочки «Счастливый везунчик» в 2006 г. производило ООО «Матяш», в 2007 – ООО «Матяш и К», а с 2008 г. по настоящее время – ИП Матяш Н.А. по заказу ООО «Снек», единственным учредителем которого является Матяш Н.А.;

- в связи с указанным оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484988 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил факсимильной связью отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена без нарушения требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, однако товарный знак «Счастливый Везунчик» в настоящее время не используется для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ;

- правообладателем выражена просьба рассмотреть возражение в его отсутствие.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 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 14.4.2.2 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Счастливый Везунчик». Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Возражение от 03.06.2013 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЗУНЧИК», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически за счет выполнения обозначений стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знаков, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней товаров 30 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, а именно: «сладкие кукурузные палочки» и «вафли, изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из

сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, пастилки [кондитерские изделия], печенье, помадки [кондитерские изделия], пряники» показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (сладости, кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации (кондитерские и бакалейные отделы магазинов), один круг потребителей (по большей части это детский контингент), указанные товары могут располагаться рядом, на одной полке в супермаркетах. При этом следует отметить, что товары 30 класса МКТУ относятся к товарам краткосрочного пользования и при их покупке степень внимательности покупателя снижается, а вероятность смешения, соответственно, увеличивается. Кроме того, при анализе однородности товаров необходимо учитывать степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В данном случае сравниваемые товарные знаки «Счастливый Везунчик» и «СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЗУНЧИК» имеют высочайшую степень сходства, приближающуюся к тождеству, что позволило коллегии признать однородными товары 30 класса МКТУ противопоставленного знака [1] и все товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, за исключением «кофе».

Таким образом, сходство сравниваемых товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, обозначение «Счастливый Везунчик» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, то наличие на российском рынке товаров, маркированных обозначениями со словесным элементом «Счастливый Везунчик», производимых лицом, подавшим возражение, и аффилированными с ним лицами, задолго до даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждается решением комиссии Тульского Управления Федеральной антимонопольной службы России от 20.04.2011 и решениями Арбитражных судов первой и второй инстанций, обуславливает высокую вероятность возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением «Счастливый Везунчик» по свидетельству №452173, с лицом, подавшим возражение, что не соответствует действительности. Следовательно, вывод о способности указанного товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.06.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484988 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «вафли, изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры,

леденцы, пастилки [кондитерские изделия], печенье, помадки [кондитерские изделия], пряники».