

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 14.01.2015, поданное ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475594, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009725827 с приоритетом от 15.10.2009 зарегистрирован 27.11.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №475594 на имя Публичного акционерного общества «Харьковская бисквитная фабрика», Украина (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОСОЛАПИКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 14.01.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №475594 в отношении товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «КОСОЛАПИКИ» по свидетельству № 475594 сходен до степени смешения с товарным знаком «КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №199294, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса

МКТУ (кондитерские изделия), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков определяется на основании критериев фонетического, семантического и графического сходства.

В возражении отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в период, когда правовая охрана товарного знака по свидетельству №199294 решением Роспатента от 30.03.2012 была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием.

Однако решение Роспатента от 30.03.2012 было признано недействительным решением Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2012 по делу №А40-92095/12-27-854. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №199294 восстановлена. Срок действия регистрации продлен до 10.11.2019.

С учетом вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №475594 недействительной в отношении части товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям:

бисквиты; бриоши; 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; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мучные кондитерские изделия; пастилки (кондитерские изделия); петифуры; печенье; пироги; помадки (кондитерские изделия); пралине; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлопья из зерновых продуктов; шоколад.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыв не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (15.10.2009) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, 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 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОСОЛАПИКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «КОСОЛАПЫЙ» также является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского

алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения характеризуются наличием совпадающих звуков, расположенных в начальной части слов в одинаковой последовательности «**К-О-С-О-Л-А-П-ИКИ**» - «**К-О-С-О-Л-А-П-ЫЙ**», а также совпадением ударных слогов (ударение падает на третий слог).

При анализе сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства следует отметить, что сравниваемые слова являются однокоренными, при этом слово «КОСОЛАПИКИ» образовано от слова «КОСОЛАПЫЙ» путем прибавления к корню [КОСОЛАП-] уменьшительно-ласкательного суффикса [-ИК-] и окончания [-И].

В силу указанного, можно сделать вывод о подобии понятий и идей, заложенных в сравниваемые знаки, и, соответственно, об их семантическом сходстве.

Визуальное сходство сравниваемых словесных товарных знаков обусловлено использованием в них заглавных букв русского алфавита стандартного шрифта, при этом большая часть букв совпадает, в силу чего формируется сходное общее зрительное впечатление от их восприятия.

Часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относится к кондитерским изделиям, что определяет их однородность с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Вместе с тем, часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475594 (какао; какао-продукты; сухари, хлопья из зерновых продуктов), не является однородной с кондитерскими изделиями, поскольку относится к другим родовым и видовым группам товаров: какао и какао-продукты относятся к натуральным продуктам и напиткам на их основе, сухари

относятся к хлебобулочным изделиям, а хлопья из зерновых продуктов – к мукомольно-крупяной продукции.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №475594 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными для части товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное,
коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 14.01.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №475594 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: бисквиты; бриоши; 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; изделия пирожковые; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мучные кондитерские изделия; пастилки (кондитерские изделия); петифуры; печенье; пироги; помадки (кондитерские изделия); пралине; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад.