

**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 03.05.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерское объединение «СладКо» , г.Екатеринбург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728923/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009728923/50 с приоритетом от 16.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение – этикетка, представляющая собой квадрат голубого цвета, на котором расположены в беспорядке друг на друге круги различного цвета, между ними размещен словесный элемент «ФАНТАЗИЯ», выполненный оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита разных цветов. В нижней части этикетки расположен словесный элемент «фантазия», перевернутый на 180 градусов по отношению к верхнему слову. Правовая охрана испрашивается в сочетании голубого, синего, красного, желтого, зеленого, фиолетового, оранжевого, малинового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №406913 с приоритетом от 11.01.2008, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии», Москва, для однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- со знаком по международной регистрации №583786, зарегистрированным на имя «Kruger GmbH & Co KG», Германия, для однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком по свидетельству № 144772, зарегистрированным на имя «ОАО Кондитерская фабрика «Волжанка», г. Ульяновск, для однородных товаров 30 класса МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.05.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао; напитки какао и молочные напитки; чай напитки, содержащие какао; натуральные подсластители, в особенности сахар, фруктовый сахар, глюкоза», которые однородны таким товарам 30 класса МКТУ как «какао; какао-продукты; сахар; чай», что заявителем не оспаривается и исключено из заявленного перечня;

- заявитель 17.01.2008 приобрел исключительные права на товарный знак по свидетельству №210203 в перечень товаров, которого включены «шоколадные напитки; шоколад»;

- заявитель направил материалы для внесения изменений в наименование правообладателя товарного знака по свидетельству № 144772;

- в решение Роспатента от 27.01.2011 о регистрации заявленного обозначения включен товар 30 класса МКТУ «изделия кондитерские на основе миндаля». Марципан это кондитерское изделие на основе миндаля, однако, указанный товар не был включен в перечень товаров, подлежащих регистрации;

- в соответствии с определением толкового словаря «халва – это кондитерское изделие, в основном из орехов, смешанных с карамельной массой», и, следовательно, нет оснований исключать из перечня товар «халва», так как товар «изделия кондитерские на основе арахиса» были зарегистрированы;

- заявитель не согласен с исключением из перечня заявленных товаров «изделия кондитерские, конфеты; марципаны; напитки шоколадные, сладости; пудинг; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста».

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские, в том числе бисквиты; вафли; карамели; конфеты; крекеры; леденцы; марципаны; печенье; пряники; шоколад; 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; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); напитки шоколадные, пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); пралине; пудинги; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.11.2009) приоритета заявки №2009728923/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

Заявленное обозначение «является комбинированным, представляющим собой этикетку голубого цвета, внутри которой расположены круги различных цветов. В верхней части этикетки между кругами расположен словесный элемент «Фантазия», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в нижней части этикетки также расположен словесный элемент «Фантазия», перевернутый на 180 градусов по отношению к словесному элементу, расположенному в верхней части обозначения, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании голубого, синего, красного, желтого, зеленого, фиолетового, оранжевого и малинового цветов.

Противопоставленный товарный знак [1] «ФАНТАЗИЯ» по свидетельству № 406913 является комбинированным, представляющим собой два вензеля, между которыми расположен словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №583786 является комбинированным представляющим собой словесный элемент «fantasie», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над двумя последними буквами «IE» расположен изобразительный элемент в виде двух листочков.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 144772 является комбинированным, представляет собой этикету, на которой расположены изобразительные элементы в виде сказочных птиц, между которыми расположен круг со словесным элементом

«Шоколад ФАНТАЗИЯ». Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, черного, темно-вишневого, красного, зеленого, желтого, бронзового цветов.

При подготовке к рассмотрению возражения коллегией палаты по патентным спорам было выявлено, что наличие более старших прав на товарный знак «Фантазия» по свидетельству №144772, зарегистрированного на имя другого лица для однородных товаров 30 класса МКТУ препятствует регистрации товарного знака по заявке №2009728923/50 в отношении заявленного перечня, относящихся к кондитерским изделиям, в этой связи, были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации. Заявитель подал документы на внесение изменений в наименование правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №144772, в связи, с чем заседание коллегии, назначенное на 10.06.2011, было перенесено на более поздний срок. Однако на заседание, состоявшееся 19.08.2011, заявитель не явился, и во внесении изменений в противопоставленный товарный знак ему 06.06.2011 было отказано.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Сопоставляемые знаки являются комбинированными, а при сравнении комбинированных обозначений определяющим в восприятии сравниваемых обозначений являются их словесные элементы «ФАНТАЗИЯ»/ «fantasie».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] содержат в своем составе сходные по семантическому критерию сходства словесные элементы «ФАНТАЗИЯ »/ «fantasie». Указанные словесные элементы являются семантически сходными ввиду совпадения их значения, так «fantasie» в переводе с немецкого языка означает «фантазия».

Указанные словесные элементы сходные по фонетическому критерию сходства, поскольку совпадает большая часть звуков (фантази/ fantasi).

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами разных алфавитов, что позволяет признать их несходными по графическому критерию сходства, однако, указанный критерий не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом при наличии сходства их словесных элементов по семантическому и фонетическому критериям.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, однако анализ однородности товаров 30 класса МКТУ скорректированного перечня «изделия кондитерские, в том числе бисквиты; вафли; карамели; конфеты; крекеры; леденцы; марципаны; печенье; пряники;

шоколад; 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; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); напитки шоколадные, пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); пралине; пудинги; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 класса МКТУ «какао; напитки какао и молочные напитки; чай напитки, содержащие какао; натуральные подсластители, в особенности сахар, фруктовый сахар, глюкоза», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации, показал, что они не однородны. С учетом изложенного, несмотря на сходство обозначений, они не будут смешиваться в гражданском обороте, так как предназначены для маркировки неоднородных товаров.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,3] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ФАНТАЗИЯ», что обуславливает сходство обозначений в целом, несмотря на присутствие различных изобразительных элементов в составе обозначений.

Анализ однородности перечней товаров 30 класса МКТУ, показал, что товары, для которых испрашивается регистрации, относятся к кондитерским изделиям и сладостям.

Противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 144772 предоставлена охрана в отношении товара 30 класса МКТУ «шоколад». Шоколад это готовое кондитерское изделие.

Товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, также относятся к кондитерским изделиям. Поскольку сравниваемые обозначения содержат тождественный словесный элемент «ФАНТАЗИЯ», вероятность смешения товаров, маркированных этим обозначением велика, в связи с этим перечень товаров, который признается однородным, расширяется.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам признала кондитерские изделия, приведенные в заявленном перечне, однородными товарам, в отношении которых действует регистрация №144772.

Что касается товара 30 класса МКТУ «резинка жевательная», то он относится к категории кулинарных изделий, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. Производителем жевательной резинки являются кондитерские фабрики, и, следовательно, учитывая высокую степень сходства обозначений, указанные товары могут вызвать у потребителей представление о принадлежности их одному производителю.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 30класса МКТУ свидетельствует о сходстве указанных знаков до степени смешения.

Что касается, наличия ранее зарегистрированного товарного знака со сходным словесным элементом «Фантазия» на имя заявителя, то это не может быть основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку, так как законодательством, регулирующим правоотношения по предоставлению исключительного права на товарный знак, не предусмотрен учет наличия старших прав на сходные знаки, а напротив, оценка охраноспособности обозначения по каждой заявке проводится отдельно с учетом всех обстоятельств дела на момент проведения экспертизы, в том числе противопоставляются все более ранние права.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 03.05.2011, отменить решение Роспатента от 27.01.2011 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009728923 с учетом дополнительных оснований.**