

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 16.06.2011, поданное дочерним предприятием «Кондитерская корпорация «РОШЕН», г. Киев, Украина (далее - заявитель) на решение Роспатента от 02.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707328/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009707328 с приоритетом от 08.04.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата, фон которого выполнен в виде вертикальных волнистых линий желто-зеленого цвета с правой и левой сторон квадрата, переходящих в белые, светло-голубые и голубые волнистые линии в середине квадрата, на фоне которых расположены стилизованные изображения летящих в правую и левую стороны ласточек, между которыми расположены словесные элементы «ПОЛЕТ ЛАСТОЧКИ».

Решением Роспатента от 02.03.2011 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное комбинированное

обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками по свидетельствам №163649 [1], №247977[2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 16.06.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, кроме товара «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель согласен с исключением из заявленного перечня товар «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей»;
- с остальными мотивами заключения экспертизы заявитель не согласен, поскольку существует достаточное количество зарегистрированных на имя разных юридических лиц товарных знаков со словом «ЛАСТОЧКА» и производными от него в отношении товаров 30 класса МКТУ, что отражено в приложении к возражению;
- заявитель является правообладателем товарного знака «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА» в отношении товаров 30 класса МКТУ, при этом к возражению приложена копия вступившего в силу решения ППС, согласно которому товарные знаки «ПОЛЕТ БУРЕВЕСТНИКА» и «БУРЕВЕСТНИК» были признаны не сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение «ПОЛЕТ ЛАСТОЧКИ» является комбинированным обозначением, а противопоставленный товарный знак №163649 является словесным, что может служить дополнительным фактором, усиливающим отсутствие сходства сравниваемых знаков.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (08.04.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинацию словесных элементов «ПОЛЕТ ЛАСТОЧКИ», выполненных буквами русского алфавита, и размещенных между стилизованными изображениями летящих ласточек, расположенных по центру квадрата на фоне вертикальных волнистых линий. Волнистые линии также расположены в левой и правой частях обозначения. Обозначение выполнено в желто-зеленом, белом, светло-голубом, голубом, черном и сером цветовом сочетании. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, кроме товара «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей».

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным, центральное положение в котором занимают стилизованные изображения летящих ласточек на фоне волнистых линий, помещенных в овал. Слева и справа от изображения ласточек расположены орнаменты из горизонтальных волнистых линий. Вдоль орнаментов с их внутренней стороны расположены слова «конфета ласточка», повторяющиеся 3 раза, и наименование правообладателя товарного знака. Знак зарегистрирован в белом, голубом, синем, черном и бронзовом цветовом сочетании для товаров 30 класса МКТУ - «конфеты».

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ПОЛЕТ ЛАСТОЧКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак действует для товара 30 класса МКТУ: «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей».

Поскольку заявителем выражено согласие на исключение из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товара «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Заявленное обозначение сходно в целом с противопоставленным товарным знаком [1] благодаря общему зрительному впечатлению, создаваемому сравниваемыми обозначениями, что обусловлено их композиционным построением.

Следует отметить, что оба знака являются комбинированными, имеют сходную внешнюю форму, близкую цветовую гамму и похожее смысловое значение, обусловленное наличием стилизованных изображений ласточек в полете. Центральное положение в знаках занимают стилизованные изображения летящих ласточек, которые являются ярким и запоминающимся элементом сравниваемых обозначений и на которых акцентируется основное внимание потребителя.

Указанное обстоятельство приводит к тому, что при восприятии сравниваемых обозначений у потребителя формируется вполне конкретный образ ласточек с расправленными крыльями. В связи с этим словесное обозначение «ПОЛЕТ

ЛАСТОЧКИ», входящее в состав заявленного комбинированного обозначения, воспринимается в совокупности с изображением летящей ласточки и является, по сути, толкованием смыслового значения основного изобразительного элемента заявленного обозначения.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия, что свидетельствует об их сходстве в целом.

Заявленное обозначение также следует признать сходным по фонетическому и семантическому признакам сходства со словесным товарным знаком «ПОЛЕТ ЛАСТОЧКИ»[2], поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество словесного обозначения «ПОЛЕТ ЛАСТОЧКИ».

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-2], показало следующее.

Часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно: «бисквиты, бриоши, вафли, 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, марципаны, пастилки [кондитерские изделия], петифуры, печенье, помадки, [кондитерские изделия], пралине, пряники, пудинги, сладости, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, шоколад» является однородной товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку они относятся к одной родовой группе «кондитерские изделия», имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Остальные товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, не являются однородными товарам «конфеты», для которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку они являются

товарами разного вида, относятся к разным родовым группам, имеют разные условия реализации. Товар 30 класса МКТУ: «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей», для которого действует товарный знак [2], по тем же причинам не является однородным товаром заявленного перечня. При этом следует отметить, что товар «жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей» заявитель исключил из первоначально заявленного перечня товаров.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части товаров 30 класса МКТУ.

В отношении представленного заявителем списка зарегистрированных Роспатентом в отношении товаров 30 класса МКТУ товарных знаков со словом «Ласточка» или производных от него следует отметить, что коллегия не располагает информацией об обстоятельствах, послуживших основанием для регистрации указанных товарных знаков, поскольку делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно.

Кроме того, следует обратить внимание заявителя на то, что приведенные им товарные знаки являются словесными в отличие от заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], сходство которых обусловлено общим зрительным впечатлением от их восприятия. С учетом изложенного следует констатировать, что приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков существенно отличаются от рассматриваемой ситуации, в силу чего не могут быть оценены как аналогичные в практике Роспатента случаи.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.06.2011, отменить решение Роспатента от 02.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009707328.