

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2009, на решение экспертизы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008705843/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008705843/50 с приоритетом от 03.03.2008 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Ангара», г. Иркутск (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Байкальская ромашка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 27.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 4, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Байкальская ромашка» содержит прилагательное «Байкальская», образованное от названия озера «Байкал», которое является объектом всемирного наследия, и кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иных лиц товарными знаками:

- «РОМАШКА» по свидетельству №141755/1, с приоритетом от 17.09.1993, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- «РОМАШКА» по свидетельству №321014, с приоритетом от 02.08.2004, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- «РОМАШКА» по свидетельству №141755, с приоритетом от 17.09.1993, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3].

В возражении от 29.12.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Байкальская ромашка» и наименование объекта всемирного наследия «Байкал» не являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам;

- заявитель просит исключить из заявленного перечня все товары, оставив в перечне только «изделия кондитерские; конфеты», которые заявитель непосредственно производит, такое сужение перечня дает возможность устранить противопоставление товарных знаков №141755/1 и №321014;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №141755 по фонетическому и семантическому факторам сходства, поскольку в заявленном обозначении прилагательное «Байкальская» придает обозначению особый оттенок, конкретизирует смысл определяемого слова;

- на скалах и в долинах Байкала растут ромашки не традиционного белого, а синего и голубого цветов, которые называются «Байкальская ромашка»;

- заявленное обозначение является фантазийным, обладает устойчивой лексической конструкцией, которая работает в связке обеих слов, и которую некорректно разбивать на две части;

- заявленное обозначение «Байкальская ромашка» и противопоставленный товарный знак «Ромашка» имеют различный звуко-буквенный состав, а также являются двумя разными синтаксическими единицами: словом и словосочетанием;

- ранее состоявшиеся регистрации товарных знаков со словесным элементом «Байкальская» (свидетельства №№388082; 372063; 378215; 378216 и т.д.) подтверждают правомерность вывода о том, что однословные обозначения и двухсловные обозначения, содержащие один и тот же словесный элемент, не являются сходными до степени смешения для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- заявитель получил письмо-согласие от ФГУ «Заповедник «Байкало-Ленский» на регистрацию заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в возражении, а именно: «изделия кондитерские; конфеты».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, заявитель представил ходатайство с просьбой ограничить заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ товарами: «кондитерские изделия, а именно конфеты».

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

С учетом даты (03.03.2008) поступления заявки №2008705843/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

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, не смотря 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 материалами заявки №2008705843/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словосочетание «Байкальская ромашка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где словесный элемент «ромашка» расположен под словесным элементом «Байкальская».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение «Байкальская ромашка» содержит прилагательное «Байкальская», происходящее от названия озера «Байкал», которое является объектом всемирного наследия, а также на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков [1- 3] в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя иных лиц.

Относительно довода, изложенного в заключении экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Байкальская», который является прилагательным, от наименования всемирно известного озера «Байкал», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Поскольку заявителем было получено и представлено письмо-согласие от ФГУ «Заповедник «Байкало-Ленский» от 02.10.2009, №105 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30

класса МКТУ на имя заявителя, то вышеуказанное основание может быть снято.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

В связи с тем, что заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ товарами «изделия кондитерские, а именно конфеты», то противопоставления по свидетельствам №141755/1 и №321014 могут быть сняты, так как зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ «горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; специи», которые не являются однородными вышеуказанным товарам скорректированного перечня.

Однако, что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №141755, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующему.

Противопоставленный словесный знак «РОМАШКА» исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено следующее.

Сопоставление оспариваемого товарного знака «Байкальская ромашка» и противопоставленного товарного знака «РОМАШКА» показывает, что оба обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «РОМАШКА».

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением противопоставленного товарного знака «РОМАШКА» в состав оспариваемого товарного знака «Байкальская ромашка».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленного товарного знака с одним из элементов заявленного

обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «РОМАШКА» (Ромашка - травянистое растение сем. Сложноцветных с цветками, у которых лепестки обычно белые, а середина желтая, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.707). Байкальская ромашка – вызывает прямые ассоциации с тем же самым растением, произрастающим в определенной местности.

Относительно довода заявителя о том, что «Байкальская ромашка» это растение не традиционного белого цвета, а синего и голубого цветов, которое растет на скалах и в долинах Байкала, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

При обращении к словарям и энциклопедиям такого вида растения, как «Байкальская ромашка» не выявлено, а также заявителем не было представлено каких-либо материалов, подтверждающих данный вывод.

Таким образом, определение «Байкальская» не изменяет смыслового значения слова «РОМАШКА» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «РОМАШКА».

На основании указанного словесные обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое сходство сравниваемых знаков, обусловленное тем, что они исполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, усиливает сходство сравниваемых обозначений.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам установила, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения «кондитерские изделия, а именно конфеты» однородны товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», указанные в перечне противопоставляемого знака, поскольку относятся к одному роду и имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации.

В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение «Байкальская ромашка» по заявке №2008705843/50 признано несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

В отношении мнения заявителя о том, что предоставление правовой охраны другим товарным знакам, включающим элемент «Байкальская», свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Доводы, приведенные в корреспонденции от 06.04.2010 проанализированы и учтены в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2009, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2009.