

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 11.06.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2013, поданное Полозовым В.А. (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433857, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.03.2011 за №433857 по заявке №2010720782 с приоритетом от 25.06.2010 на имя ООО «Столица», г. Новосибирск в отношении товаров 30 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 25.06.2020.

В результате отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №433857 (договор №РД0131761 от 20.09.2013) его правообладателем стало ООО «Любава», г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АФРИКАНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №433857

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- индивидуальный предприниматель Полозов Владимир Алексович является правообладателем товарного знака «АФРИКАНА» по свидетельству №322372, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ, в число которых входят товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №433857.

- обозначения «АФРИКАНА» и «АФРИКАНКА» являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений в силу наличия следующих признаков: близких и совпадающих звуков; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое (обозначение «АФРИКАНА» полностью входит в обозначение «АФРИКАНКА»); одинакового ударного слога;

- графическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счет выполнения словесных элементов идентичным стандартным шрифтом заглавными печатными буквами одного алфавита;

- таким образом, товарные знаки №433857 и №322372 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №433857 недействительной в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; крекеры; попкорн; кушанья мучные; леденцы; изделия кондитерские желеобразные; марципаны; масса сладкая молочная для

кондитерских изделий [заварной крем]; миндальное печенье; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для мучных кондитерских изделий; сладости; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №433857, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- сравниваемые товарные знаки «АФРИКАНКА» и «АФРИКАНА» имеют существенное фонетическое отличие, обладающее смыслоразличительной способностью (а именно, суффикс -ана- образует (часто шуточные) названия джентльменских наборов знаний по отдельным областям, например Americana (все об Америке и американцах));

- товарный знак «АФРИКАНКА» отличается в графическом отношении от знака «АФРИКАНА» наличием графем (К, А), в связи с чем не может идти речь об ассоциациях одного знака с другим на основе их визуального восприятия;

- в то же время словесные элементы не имеют графических особенностей исполнения (оригинальной цветовой гаммы, оригинальных шрифтов), равно как не имеют семантики (смысловое значение отсутствует);

- следовательно, наиболее значимым при их сравнении является критерий звукового сходства, а в рассматриваемом случае, как установлено выше, фонетическое сходство товарных знаков отсутствует;

- в силу изложенного товарные знаки «АФРИКАНКА» и «АФРИКАНА» не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.06.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №433857 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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. 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, 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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 25.06.2010 по свидетельству №433857 представляет собой словесное обозначение «АФРИКАНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №322372 с приоритетом от 26.01.2005, принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «АФРИКАНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №433857 и №322372 было установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита черного цвета, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «АФРИКАНКА» и «АФРИКАНА» совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке (тождественна начальная часть «АФРИКАН-», составляющая большую часть словесных элементов, с которой начинается прочтение слов), усматривается одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков, ударение падает на третий слог. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве обозначений.

Анализ словарей русского языка показал, что слово «АФРИКАНА» не является лексической единицей русского языка, в связи с чем оно может быть отнесено к категории фантазийных обозначений. Вместе с тем необходимо отметить, что для российских потребителей очевидно, что данное искусственно образованное слово, как и товарный знак «АФРИКАНКА», является производным от слова «АФРИКА».

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом в целом.

Сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, совпадающих по виду (карамели, петифуры, помадка, пряники, халва ит.д.), либо относящихся к роду «кондитерские изделия», имеющее одинаковые условия производства, круг потребителей и места реализации, что свидетельствует об их однородности.

Следует отметить, что смешение знаков усугубляется отнесением товаров, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, к категории товаров широкого потребления. При той степени внимательности, которая характерна для выбора недорогих товаров широкого потребления (к ним относятся продукты питания и, в частности, кондитерские изделия), потребители не в состоянии помнить все особенности обозначений, тем более когда речь идет о таких несущественных отличиях, как в рассматриваемом случае («АФРИКАНА» и «АФРИКАНКА» - отличие в одной букве «К» в последнем слове).

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №433857 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части предоставления ему правовой охраны в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; крекеры; попкорн; кушанья мучные; леденцы; изделия кондитерские желеобразные; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий [заварной крем]; миндальное печенье; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для мучных кондитерских изделий; сладости; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.06.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433857

недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; крекеры; попкорн; кушанья мучные; леденцы; изделия кондитерские желеобразные; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий [заварной крем]; миндальное печенье; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для мучных кондитерских изделий; сладости; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад».