

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.05.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714103, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011714103 с приоритетом от 06.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», г. Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛАСТОЧКИНА ТРЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 10.01.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714103 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ», зарегистрированных на имя ОАО «Рот Фронт», Москва, для однородных товаров 30 класса МКТУ. А именно были противопоставлены:

- словесный товарный знак «ЛАСТОЧКА» по свидетельству №124607 [1] с приоритетом от 30.08.1993, срок действия регистрации продлен до 30.08.2013;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЛАСТОЧКА» по свидетельству №163649 [2] с приоритетом от 12.07.1996, срок действия регистрации продлен до 12.07.2016;

- словесный товарный знак «ЛАСТОЧКИ» по свидетельству №226227 [3] с приоритетом от 02.07.2001, срок действия регистрации продлен до 02.07.2021.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в заявленном обозначении «ЛАСТОЧКИНА ТРЕЛЬ» словесный элемент «ТРЕЛЬ», хотя и является оригинальным, однако элемент «ЛАСТОЧКИНА» при помощи окончания «А» определяет принадлежность трели «трель чья?». Данное определение принадлежности способствует возникновению у потребителя представления о том, что сравниваемые обозначения образуют серию знаков и, как следствие, о принадлежности товаров, в отношении которых испрашивается охрана этих обозначений, одному производителю. На основании вышеизложенного экспертизой сделан вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 07.05.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЛАСТОЧКИНА ТРЕЛЬ» является словосочетанием, означающим ласточкино пение;

- в указанном словосочетании доминирующим элементом является имя существительное «ТРЕЛЬ», в то время как в противопоставленных товарных знаках - птица – ласточка;

- на имя различных лиц зарегистрированы следующие товарные знаки: «ЛАСТОЧКИНА ПОЧТА» по свидетельству № 338386, «ЛАСТОЧКИНА ВЕСТЬ» по свидетельству № 401394, «ЛАСТОЧКИНО ЛЕТО» по свидетельству №337273, «ЛАСТОЧКИНО НЕБО» по свидетельству №384633, «СЕРЕНАДА ЛАСТОЧКИ» по свидетельству № 384633 и др;

- анализ приведенных выше товарных знаков подтверждает мнение заявителя о влиянии второго элемента указанных словосочетаний, имеющих в своем составе производную от слова «ЛАСТОЧКА», на их различительную способность.

- в данном случае для определения сходства следует руководствоваться пунктом 4.2.3.1. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 198, согласно которым в ситуации, когда смысловое значение элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами (например, ДУША - СЛАВЯНСКАЯ ДУША) следует признавать сравниваемые обозначения несходными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714103 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.05.2011) заявки №2011714103 на регистрацию 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 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.

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) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛАСТОЧКИНА ТРЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710055 в отношении всех заявленных товаров основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные [1, 3] и комбинированное [2] обозначения, включающие словесные элементы «ЛАСТОЧКА» [1, 2] и «ЛАСТОЧКИ» [3].

Товарные знаки [1, 3] представляют собой слова «ЛАСТОЧКА» и «ЛАСТОЧКИ» соответственно, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки охраняются для товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] 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».

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-3], свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] на тождество и сходство было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходный и семантически тождественный словесный элемент «ЛАСТОЧКА», «ЛАСТОЧКИ»/«ЛАСТОЧКИНА». Совпадающий словесный элемент пространственно и в фонетическом отношении (ласточкина – 10 звуков, трель – 4 звука) занимает большую часть заявленного обозначения и расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Что касается словосочетания в целом, то существительное «ТРЕЛЬ» уточнено с точки зрения «принадлежности звукового ряда» существительным («ЛАСТОЧКИНА» (чья?)), которое, как было отмечено выше, за счет начального положения акцентирует на себе внимание при восприятии

обозначения и влияет на создание ассоциативного образа, связанного с данным видом птиц.

Таким образом, товарные знаки [1-3], принадлежащие ОАО «РОТ ФРОНТ», и заявленное обозначение порождают одни и те же ассоциации, связанные с птицей вида «ЛАСТОЧКА», что обуславливает вывод о семантическом сходстве обозначений.

Использование одинакового алфавита, а также обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве обозначений.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом (установлено фонетическое, семантическое и графическое сходство), несмотря на их отдельные отличия.

Необходимо отметить, что ОАО «Рот Фронт» длительное время производит конфеты, маркированные обозначением со словесным элементом «ЛАСТОЧКА», которые хорошо знакомы потребителям и реализуются в большинстве регионов Российской Федерации.

В этой связи, при появлении на рынке однородной продукции, маркированной товарным знаком в котором в качестве существенного индивидуализирующего элемента присутствует слово «ЛАСТОЧКА», потребители могут ошибочно полагать о принадлежности данной продукции хорошо знакомому производителю кондитерских изделий (ОАО «Рот Фронт»).

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о том, что на имя иных лиц для товаров 30 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки, включающие слово «ЛАСТОЧКА», следует отметить, что коллегия не располагает информацией об обстоятельствах, послуживших основанием для регистрации указанных

товарных знаков, и делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Кроме того, заявителем не представлено никакой информации о фактическом присутствии на рынке кондитерских изделий, маркированных перечисленными в возражении товарными знаками.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 10.01.2013.