

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее Кодекс), 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерское объединение «СладКо», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «СНЕЖНАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №325534, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005723925/50 с приоритетом от 20.09.2005 зарегистрирован 02.05.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №325534 на имя Голицина Александра Борисовича, 456770, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Щелкина, 9, кв.84 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СНЕЖНАЯ ПТИЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 17.11.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «СНЕЖНАЯ ПТИЧКА» по свидетельству № 325534 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №193067, имеющего более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения по графическому, фонетическому и семантическому критериям сходства, товары являются однородными, а знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №325534 недействительной частично, в отношении следующих товаров:

30 – бисквиты, 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, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, леденцы, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], патока, петифуры, печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, тесто миндальное, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, шоколад.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 01.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.01.2011, с приложением копии возражения.

На указанную дату правообладатель не явился. В Палату по патентным спорам 19.01.2011 поступил отзыв и ходатайство о переносе даты заседания коллегии от правообладателя. Однако, в связи с их поздним поступлением они не были получены коллегией Палаты по патентным спорам, и не могли быть учтены при принятии решения.

Лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, которое, в связи с его несоответствием требованиям пункта 2.5 Правил ППС, не может быть приобщено к материалам и не подлежит анализу, за исключением материалов, относящихся к категории словарно-справочных.

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

С учетом даты приоритета (20.09.2005) заявки №2005723925/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «СНЕЖНАЯ ПТИЧКА». Датой приоритета является 20.09.2005. Знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №193067 представляет собой слово «ПТИЧКА», исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, в том числе конфеты.

Анализ однородности товаров показал, что сравниваемые товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду – кондитерским изделиям.

Сопоставление оспариваемого товарного знака с противопоставляемым товарным знаком по фонетическому фактору сходства словесных обозначений показало, что имеет место полное фонетическое вхождение товарного знака по свидетельству №193067 «ПТИЧКА» в состав оспариваемого товарного знака.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков по графическому фактору сходства словесных обозначений показал, что знаки близки за счет того, что выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита. Однако отличаются при восприятии за счет того, что оспариваемый товарный знак выполнен в два слова.

Семантическое сходство обусловлено совпадением элемента «Птичка», являющегося существительным. Однако, наличие элемента «СНЕЖНАЯ» приводит к образованию иного образа, отличного от образа абстрактной «ПТИЧКИ», например птица, появляющаяся вместе со снегом, живущая в снегу, имеющая снежный (белый) окрас, то есть понятия «ПТИЧКА» и «СНЕЖНАЯ ПТИЧКА» не являются подобиями.

При этом следует отметить, что на основании анализа материалов информационного поиска, имеющихся в материалах заявки, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован ряд знаков, включающих в свой состав словесный элемент «ПТИЧКА/ПТИЦА» (свидетельства №№138292, 157367, 157938, 163708, 164198, 176270, 181050, 181424, 182913, 183407, 184814, 184844, 188076, 188722, 189324, 189594, 189621, 191760, 194022, 195808, 200981, 202794, 203798, 207272, 207551, 212216, 232557, 234876, 238242, 245462, 261687, 263945, 290991, 296811), имеющих приоритет более ранний, чем оспариваемый товарный знак, и которым была предоставлена правовая охрана на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Обозначения следует признать сходными, если оно ассоциируется с противопоставленным обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, а товары являются однородными, если существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к выводу, что товары, маркируемые оспариваемым товарным знаком, будут ассоциироваться у потребителя с продукцией лица, подавшего возражение, ввиду частого употребления различными производителями элементов «ПТИЧКА» и «ПТИЦА» в составе своих товарных знаков, которыми маркируется продукция 30 класса МКТУ. Доказательств, свидетельствующих об обратном, в возражении не содержится.

Это позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого знака «СНЕЖНАЯ ПТИЧКА» была произведена правомерно.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака «СНЕЖНАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №325534 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, являются неубедительными.

В Палату по патентным спорам поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- оба обозначения ассоциируются как «ПТИЧКА», несмотря на отдельное отличие в виде слова «СНЕЖНАЯ», следовательно, они являются сходными;

- приведенные коллегией регистрации товарных знаков не содержат полного вхождения в оспариваемый товарный знак, в отличие от товарного знака «ПТИЧКА»;

- товары 30 класса МКТУ являются товарами краткосрочного пользования, и поэтому к оценке смешения должен применяться более строгий подход.

Рассмотрев указанные доводы коллегия отмечает следующее.

Безусловно, товары 30 класса МКТУ являются товарами краткосрочного пользования, а словесный элемент «ПТИЧКА» входит в состав оспариваемого товарного знака и определяет общий семантический смысл, однако, как установлено выше, словесный элемент «ПТИЧКА», входящий в состав товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя различных производителей, является слабым элементом, его различительная способность размыта ввиду частого употребления на товарах, относящихся к кондитерским изделиям. Поэтому коллегия не может сделать вывод, что оспариваемый товарный знак, за счет вхождения в его состав элемента «ПТИЧКА», может быть ассоциирован именно с продукцией лица, подавшего возражение.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №325534.**