

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, рассмотрела возражение от 03.12.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Первая Бисквитная Фабрика», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008722282/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008722282/50 с приоритетом от 14.07.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой композицию, включающую словесный элемент «МАРМЕЛАДНИЦА», выполненный в кириллице заглавными буквами оригинального шрифта, наложенный на условный прямоугольник с закругленными углами. Прямоугольник наложен на стилизованное изображение расправленных крыльев бабочки таким образом, что разбивает их по вертикали пополам. Прямоугольник и обводка крыльев бабочки выполнены красным цветом, сами крылья - желтым, шрифт словесного элемента – белый.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 16.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008722282/50, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «МАРМЕЛАНДИЯ», по свидетельствам №№322167, 316074, 334561, 249382, 327310, 351079, ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы «МАРМЕЛАДНИЦА» и «МАРМЕЛАНДИЯ» совпадают по составу гласных в начале слов, однако основную различительную способность обоим обозначениям обеспечивают именно последние три слога, состав согласных и гласных которых не совпадает, а в русском языке в большинстве случаев морфологически значимой является финальная часть слова, именно морфемы (окончания, суффиксы, постфиксы);
- об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями свидетельствует и практика экспертизы, поскольку выявлены товарные знаки такие как «ШОКОЛАНДИЯ», «ШОКОЛАДНИЦА», «ВКУСНЯТИНА», «ВКУСНОТЕЕВО», «СЕЛО ВКУСНЯТИНО» и другие, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении однородных товаров;
- сопоставляемые обозначения «МАРМЕЛАДНИЦА» и «МАРМЕЛАНДИЯ» являются искусственно образованными словами, не имеющими семантики, однако они воспринимаются абсолютно различно: слово «МАРМЕЛАНДИЯ» ассоциируется с изобретенным фантазийным топонимом «Мармеландия» (названием страны, так как содержит интернациональный корень «ланд» с условным значением «страна», «земля»), а слово «МАРМЕЛАДНИЦА» вызывает ассоциацию с наименованием бабочки, по аналогии с существующими в природе

известными бабочками, такими как шоколадница, крапивница, лимонница и т.д.;

- поскольку на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, то сравнение его графической составляющей должно быть произведено с аналогичными графическими элементами противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№322167, 351079, 334561: изобразительная часть товарного знака по свидетельству №322167 представлена в виде стилизованного изображения «сердца», наполненного дольками апельсинов, что подчеркивает ограниченную применимость указанного товарного знака при производстве кондитерского продукта – мармелада; изобразительная часть товарного знака по свидетельству №351079 выполнена в виде сердца, наполненного «фруктами» и дольками или ягодами различных фруктов (клубника, вишня и т.п.), занимающих доминирующее пространство обозначения; товарный знак по свидетельству №334561 представляет собой объемный знак в виде цилиндрической коробки с плоской крышкой, содержимое которой составляет кондитерский продукт – мармелад в виде лимонных долек, наполняющих стилизованное «сердце», занимающее центральное доминирующее положение на коробке;
- сравнительный анализ изобразительных элементов противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№322167, 351079, 334561 и остальных противопоставленных знаков, представляющих собой черно-белое и цветное написание слова «МАРМЕЛАНДИЯ», доказывает несходство их графического исполнения с заявленным обозначением;
- заявителем было получено заключение Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 16.06.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2008722282/50 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению было приложено заключение комиссии специалистов-лингвистов.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.07.2008) 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 является комбинированным и содержит словесный элемент «МАРМЕЛАДНИЦА», который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета в кириллице и заключен в пределы прямоугольника красного цвета. Описанный элемент находится на фоне стилизованного изображения бабочки желтого цвета, контур которой выполнен красным цветом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №322167 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, центральная часть которой содержит выполненный оригинальным шрифтом словесный элемент «Мармеландия», а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения «сердца», наполненного дольками апельсинов. Вдоль внешней левой стороны «сердца» находится словесный элемент «апельсиновые дольки», выполненный оригинальным шрифтом в кириллице. В верхней части этикетки находится словесный элемент «Ударница», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в белом, черном, красном, розовом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №316074 содержит словесный элемент «Мармеландия», который выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и занимает центральную позицию в знаке, а также не охраняемые словесные элементы «мармелад фруктовый», «коктейль», которые выполнены более мелким шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №334561 является объемным и представляет собой цилиндрическую коробку с плоской

крышкой. На коробку нанесена этикетка, центральная часть которой содержит выполненный оригинальным шрифтом словесный элемент «Мармеландия», а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения «сердца», наполненного дольками лимонов. Вдоль внешней левой стороны «сердца» располагается словесный элемент «лимонные дольки», выполненный оригинальным шрифтом в кириллице. В верхней части этикетки находится словесный элемент «Ударница», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в белом, черном, красном, темно-красном, розовом, желтом, светло-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №249382 представляет собой словесный элемент «МАРМЕЛАНДИЯ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №327310 представляет собой словесный элемент «Мармеландия», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в белом, красном и желтом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №351079 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, центральная часть которой содержит выполненный оригинальным шрифтом словесный элемент «Мармеландия», а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения «сердца», наполненного фруктами разных видов. В левой нижней части этикетки находится словесный элемент «фруктовый коктейль», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В левой верхней части этикетки находится словесный элемент «Ударница», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный

знак охраняется в белом, розовом, светло-розовом, красном, бордовом, фиолетовом, желтом, оранжевом, зеленом, темно-зеленом цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] принадлежат одному лицу и объединены словесным элементом «МАРМЕЛАНДИЯ», который выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках. В заявленном комбинированном обозначении основная индивидуализирующая нагрузка падает на словесный элемент «МАРМЕЛАДНИЦА» в силу его пространственного и смыслового доминирования в обозначении.

С учетом данного факта коллегия Палаты по патентным спорам провела сравнительный анализ словесного элемента «МАРМЕЛАДНИЦА» заявленного обозначения и словесного элемента «МАРМЕЛАНДИЯ» противопоставленных товарных знаков [1-6] и установила следующее.

Сравниваемые обозначения «МАРМЕЛАНДИЯ» и «МАРМЕЛАДНИЦА» являются сходными с точки зрения фонетического фактора сходства. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством звучания начальных частей обозначений [мармела-], совпадением большинства звуков [м, а, р, м, е, л, а, н, д, и/ м, а, р, м, е, л, а, д, н, и], одинаковым количеством слогов (5) и совпадением ударного слога (ударение падает на третий слог). Относительно различного расположения букв «н» и «д» в конечных частях сравниваемых словесных обозначений следует отметить, что данное расхождение не оказывает существенного различия на звуковое восприятие сравниваемых обозначений, поскольку сочетание звуков «дн» является сложно воспроизводимым и неудобочитаемым, а при наличии длинного звукового ряда возможно ошибочное воспроизведение заявленного обозначения «МАРМЕЛАДНИЦА» как «МАРМЕЛАНДИЦА», что усиливает звуковое сходство сравниваемых обозначений.

Выполнение сравнимых словесных элементов буквами одного и того же алфавита усиливает их сходство.

Оценить сходство обозначений с точки зрения смыслового фактора сходства не представляется возможным ввиду отсутствия сведений о семантике сравниваемых обозначений. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что мнение заявителя о семантическом различии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], приведенное в возражении, основано на субъективном восприятии сравниваемых слов, следовательно, не имеет объективного характера и не может быть учтено при проведении анализа на сходство словесных обозначений.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых словесных элементов по фонетическому и графическому факторам сходства.

Относительно графического фактора сходства необходимо отметить тот факт, что заявленное обозначение имеет особенности графического исполнения. Поскольку в сравниваемых обозначениях основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «МАРМЕЛАДНИЦА» и «МАРМЕЛАНДИЯ», так как они легче запоминаются, чем изобразительные и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, которые, как установлено выше являются сходными, то следует вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается представленного заявителем исследования комиссии специалистов-лингвистов №49-11/10, проведенного на основании договора с заявителем, в результате которого «не выявлено лингвистических оснований считать сходными до степени смешения словесных обозначений «Мармеландия» и «Мармеладница», то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что сделанное заключение было изучено коллегией, но не может быть учтено, так как сходство сравниваемых обозначений проводится по критериям, предусмотренным пунктом 14.4.2 Правил, которыми и оперирует экспертиза и



коллегия Палаты по патентным спорам при проведении анализа обозначений на тождество и сходство.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-6], поскольку они относятся к общим родовым понятиям, имеют одинаковое назначение и условия сбыта. Следует учитывать, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому опасность их смешения на рынке высока. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-6] и однородность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2010.**