

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, рассмотрела возражение от 28.11.2011, поданное ОАО «Кондитерское объединение «СладКо», г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010709451/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010709451/50 с приоритетом от 25.03.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «РОМАШКИНА НАТАШКА» и изобразительной частью в виде стилизованных гирлянд из цветков ромашки разных размеров, между которыми расположены словесные элементы.

Решением Роспатента от 26.09.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Ромашка» по свидетельству №321014 [1], словесными товарными знаками «Наташа» по свидетельству №138031[2], «Ромашка» по свидетельствам №№141755/1[3], 141755[4] и «Ромашки» по свидетельству № 202486[5] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 28.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение со словесным элементом «НАТАШКИНА РОМАШКА» и противопоставленные товарные знаки «РОМАШКА», «РОМАШКИ», «Наташа» отличаются фонетически, семантически и визуально;
- визуальное отличие знаков обусловлено разным зрительным впечатлением, создаваемым сравниваемыми обозначениями;
- фонетическое различие знаков определяется разным количеством слов, слогов, букв и звуков;
- разное смысловое значение знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию девочки, а противопоставленные знаки – название цветка и женское имя;
- сравниваемые знаки создают разные ассоциативные образы, что свидетельствует о несходстве их между собой в целом.

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

С учетом даты (25.03.2010) поступления заявки №2010709451/50 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения цветков ромашки разного размера, соединенных в виде гирлянд, между которыми расположены словесные обозначения «РОМАШКИНА НАТАШКА». Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1 - 5] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой стилизованное изображение цветка ромашки и слово «Ромашка», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ: «горчица, приправы, пряности, специи, соусы, уксус».

Товарный знак [2] представляет собой имя собственное «НАТАША», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой слово «РОМАШКА». Знак охраняется для товаров 30 класса МКТУ: «горчица; уксус, соусы (приправы); пряности».

Товарный знак [4] представляет собой слово «РОМАШКА». Знак охраняется для товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [5] представляет собой слово «РОМАШКИ». Знак охраняется для товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В результате сравнительного анализа товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного и в отношении которых зарегистрированы знаки [1-5], установлено, что они являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] обусловлено совпадением большинства звуков в сравниваемых словесных элементах, причем совпадают начальные звуки (-ромашк-, -наташ-), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков.

В отношении смыслового сходства сравниваемых знаков необходимо отметить следующее. Имена «Наташка», «Наташа» являются производными от женского имени «Наталья» (см. <http://dic.academic.ru>). Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] сходны по подобию заложенных в обозначениях идей (имя). Словесный элемент «Ромашкина» воспринимается как фамилия образованная от слова «ромашка». Данное восприятие обусловлено также присутствием в заявленном обозначении стилизованных цветков ромашки разного размера. Следовательно, элементы «Ромашкина» в совокупности с изобразительными элементами и «ромашка», «ромашки» вызывают в сознании потребителя близкие ассоциации, что сближает их семантически.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление при их восприятии. Однако визуальный фактор сходства имеет второстепенное

значение и не может повлиять на вывод о сходстве знаков, в состав которых входят сходные словесные элементы.

Кроме того, при принятии решения, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с нормами статьи 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 и №3691/06, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя.

По сведениям сети Интернет (см. www.yandex.ru, www.karameltorg.ru, www.orklabrands.ru) конфеты, маркируемые обозначением «Ромашка» в течение 13 лет выпускает ОАО «РОТ ФРОНТ». Данная продукция хорошо знакома среднему российскому потребителю. Заявитель в свою очередь использует для однородной продукции упаковку в той же цветовой гамме и с похожими изобразительными элементами (цветки ромашки), что и правообладатель товарного знака по свидетельству №141755 (ОАО «РОТ ФРОНТ»). Указанное усиливает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №141755.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2011.