

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 10.09.2013, поданное Полозовым Владимиром Алексовичем, г. Киров (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №415973, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.08.2010 за №415973 по заявке №2009715380 с приоритетом от 30.06.2009 на имя Закрытого акционерного общества «АМТА», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 30.06.2019.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №415973 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Ночка» по свидетельству №394394, который был ранее зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №394394, в силу наличия в них фонетического, семантического, графического тождественного словесного элемента «ночка»;

- в оспариваемом товарном знаке прилагательное «яркая» не вносит каких-либо значительных отличий в обозначение, поскольку не является доминирующим элементом в товарном знаке;

- часть товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №415973, а именно: «изделия кондитерские; конфеты; какао; какао-продукты; карамели; печенье; пироги; сладости», являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №394394, поскольку совпадают, соотносятся как род/вид, и имеют одинаковый круг потребителей, условия их реализации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №415973 недействительной в отношении товаров 30 МКТУ «изделия кондитерские; конфеты; какао; какао-продукты; карамели; печенье; пироги; сладости».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №415973, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Яркая ночка» является устойчивым словосочетанием, в котором слова связаны фонетически и семантически;

- сравниваемые обозначения фонетически, семантически, графически не сходны за счет наличия в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Яркая»;

- лицом, подавшим возражение, не представлены данные социологического опроса, подтверждающего смешение на рынке сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №3691/06 от 18.07.2006: «при столкновении двух не идентичных, а сходных знаков для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком должна быть установлена судом»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является известным производителем конфет в респ. Бурятия. Конфеты, маркированные обозначением «Яркая ночка», выпускаются с 2009 года;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает наличие других товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «ночь», зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ: «Майская ночь» (свидетельство №152563), «Южная ночь» (свидетельство №244360), «Лунная ночь» (свидетельство №154962), «Золотая ночь» (свидетельство №367332) и т.д..

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №415973.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.06.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №415973 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 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

Оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству №415973 «Яркая ночка» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские; конфеты; какао; какао-продукты; карамели; мороженое; мюсли; печенье; пироги; приправы; сладости; специи; хлеб».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №394394 представляет собой словесное обозначение «Ночка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пудра для пироженных и тортов; каши молочные; крахмал пищевой; солодовый экстракт пищевой; пицца; пельмени; кондитерские изделия, за исключением миндального печенья; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; лакричные конфеты; лакричные палочки (кондитерские изделия); карамель (конфеты); ирис; пастила (кондитерские изделия); зефир; изделия кондитерские желеобразные; халва; восточные сладости (кондитерские изделия); жевательная резинка, за исключением используемой в медицинских целях; шоколад; смеси сухие для пирожных и тортов; украшения съедобные, для пирожных и тортов; пралине; ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел; ароматические вещества для пироженных, за исключением эфирных масел; загустители для пищевых продуктов; закваска; клейковина пищевая; связующие вещества для колбасных изделий; стабилизаторы для взбитых сливок; солод пищевой».

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несмотря на то что, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «НОЧКА», это не свидетельствует о сходстве обозначений в целом, поскольку в оспариваемом товарном знаке присутствует прилагательное «ЯРКАЯ», которое расположено в начале знака и тем самым акцентирует на себе внимание при его восприятии. Наличие слова «ЯРКАЯ» в оспариваемом товарном знаке удлиняет звуковой ряд и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями.

Кроме того, наличие в оспариваемом товарном знаке элемента «ЯРКАЯ» привносит иной смысловой оттенок слову «НОЧКА». Согласно словарно-справочным материалам (см. Яндекс. Словари) слово «яркий, -ая» имеет значение - дающий сильный свет, сияющий, перен. сильный и впечатляющий, а слово «ночка» - уменьшительно ласкательное от слово ночь – часть суток от захода до восхода солнца, между вечером и утром. Темная, глубокая ночь.

В связи с изложенным словосочетание «Яркая ночка» несет иную смысловую нагрузку, нежели слово «ночка» (время суток), вызывая в сознании потребителя, ассоциации с ночкой, сопровождаемой сильными впечатлениями (эмоциями).

Указанное позволяет сделать вывод о семантическом несхождении сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Различная визуальная длина сравниваемых товарных знаков «Яркая ночка» и «Ночка» определяет различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии знаков.

Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются с друг другом и, следовательно, не сходны в целом.

В свете указанного проведение анализа однородности товаров, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

Что касается доводов правообладателя об отсутствии документов (судебного акта, социологического опроса), подтверждающих смешение на рынке сравниваемых товарных знаков, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что товарный

знак по свидетельству №415973 оспаривается в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483 Кодекса, что требует проведения анализа обозначений по критериям, предусмотренным пунктами 14.4.2, 14.4.3 Правил.

Наличие зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «ночь», правовая охрана которым предоставлена на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ: «Майская ночь» (свидетельство №152563), «Южная ночь» (свидетельство №244360), «Лунная ночь» (свидетельство №154962), «Золотая ночь» (свидетельство №367332) и т.д., не относится к существу рассматриваемого возражения.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №415973 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №415973.