

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 28.03.2011, поданное Лазаревым Михаилом Львовичем, г. Кострома (далее - заявитель) на решение Роспатента от 07.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008735936, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008735936 с приоритетом от 17.11.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «ФИШКА», расположенного в центре знака на фоне стилизованного изображения звезды, вписанной в круг, внутри которого по его периметру расположены слова «Новый формат общения».

Решением Роспатента от 07.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке №2008735936 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц словесными товарными знаками «Fishka»,

«Фишка» по свидетельствам № 402877[1], №291883[2], №304894[3] и №178466[4] в отношении однородных товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

В возражении от 28.03.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение в отличие от противопоставленных словесных знаков является комбинированным, имеет оригинальное изображение и запоминающуюся цветовую гамму;

- заявленное обозначение и товарные знаки [1-4] отличаются фонетически, визуалью и семантически и не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются друг с другом;

- товары, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, частично однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы знаки [1-4];

- под заявленным обозначением заявитель работает с 2000 года, реализуя продукцию в больших объемах и на большой территории, продвигает свою продукцию через Интернет, что приводит к узнаваемости данного обозначения потребителем;

- маркетинговые исследования, проведенные в марте 2011 года, показали, что узнают продукт «Фишка Новый Формат Общения» - 75% потребителей и ассоциируют его с товаром, производимым заявителем;

- противопоставленные знаки используются их правообладателями в исполнении, отличном от того, в котором они зарегистрированы.

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

С учетом даты (17.11.2008) 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 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, 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;
- 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 слово «ФИШКА», расположенное на фоне стилизованной звезды, вписанной в круг, по периметру которого размещены слова «Новый», «Формат», «Общения». Регистрация испрашивается в черной, белой и оранжевой цветовой гамме для товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-4] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] состоит из словесного элемента «Fishka», не имеющего смыслового значения и выполненного стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [2-3] представляют собой слово «ФИШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы для товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «ФИШКА Новый формат общения» фонетически сходно с противопоставленными знаками [1-4], что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков в заявленное обозначение. Ввиду того, что слово «ФИШКА» заявленного обозначения выполнено в центре знака более крупными буквами по сравнению со словесным элементом «Новый формат общения», который расположен в периферийной части обозначения, именно слово «ФИШКА» является доминирующим и может быть отнесено к так называемым «сильным» элементам знака. В силу указанного противопоставленные знаки являются фонетически тождественными «сильному» элементу «ФИШКА» заявленного обозначения. Кроме того, указанный элемент является тождественным семантически товарным знакам [2-3]. Следовательно, заявленное обозначение является сходным с противопоставленными знаками по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия, касающиеся графического выполнения заявленного обозначения.

Анализ перечней товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2008735936, и в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-4], показал, что сравниваемые товары относятся к одному виду (арахис обработанный, попкорн), к одинаковым родовым группам (зерновые продукты, семена, орехи,

хлебобулочные изделия), имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, в случае маркировки их сходными товарными знаками.

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, а решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008735936 – правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2010.