

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 04.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эстэр», Республика Дагестан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712518/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.06.2009 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗВЕЗДА-ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 09.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №216449 и №411103, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как они различаются количеством слогов и звуков и имеют разный состав звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное разным количеством слов;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как в заявленное обозначение входит слово «ЗВЕЗДА»;
- 4) существуют прецеденты регистрации товарных знаков, представляющих собой словосочетания, в состав которых входят слова, тождественные ранее зарегистрированным товарным знакам.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается 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 словесное обозначение «ЗВЕЗДА-ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.06.2009 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №216449 (с приоритетом от 28.12.2000) представляет собой словесное обозначения «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №411103 (с приоритетом от 02.06.2009) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Лезгинка», выполненным шрифтом, близким к стандартному, буквами русского алфавита.

Следует отметить, что в данном товарном знаке доминирующее положение занимает слово «Лезгинка», так как оно акцентирует на себе внимание и легче запоминается, чем изобразительные элементы.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «ЛЕЗГИНКА», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Лезгинка – это кавказский танец в быстром движении (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»).

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении слова «ЛЕЗГИНКА» и «ЗВЕЗДА» подлежат сравнительному анализу по отдельности, поскольку отсутствует между ними семантико-грамматическая связь, которая позволила бы рассматривать их как единое (неделимое) словосочетание со смысловым значением, отличающимся от смыслового значения образующих его отдельных слов.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков в силу вхождения одного обозначения в другое, а также семантический фактор ввиду того, что слово «ЛЕЗГИНКА» имеет самостоятельное смысловое значение.

При этом некоторые отличия знаков по графическому критерию (разное количество слов, отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, наличие изобразительных элементов) не играют решающей роли при восприятии сравниваемых знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства

обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Ввиду указанного обстоятельства вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков следует отметить то, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.03.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.12.2010.