

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 ООО «Шапки и шляпки», Новосибирская обл., г. Бердск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722080, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010722080 было подано 07.07.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника бежевого цвета, заполненного графическими элементами в виде кругов и колец. В центральной части прямоугольника расположено стилизованное изображение енота, выполненного комбинацией белого и малинового цветов. Ниже изображения енота в две строки выполнена надпись «ЛЮБИМЫЙ КРОХА» в характерной графической манере прописными буквами русского алфавита малинового цвета.

Решение Роспатента от 23.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ЛЮБИМЫЙ КРОХА» по заявке №2010722080 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ товарными знаками со словесным элементом «КРОХА» :

- «Мой КРОХА и я» по свидетельству №401635 [1] и по свидетельству №372532 [2];
- «КРОХА» по свидетельству №175749 [3].

В заключении экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим сходством словесных элементов.

В возражении от 28.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними, что обусловлено их фонетическим, графическим и семантическим различием.

В возражении отмечено, что косвенным подтверждением тому, что более ранняя регистрация обозначения «КРОХА» [3] не препятствует более поздней регистрации обозначения в виде словосочетания, включающего слово «КРОХА» и слов, конкретизирующих его смысл, служит устоявшаяся практика экспертизы товарных знаков и факты регистрации в отношении однородных товаров на имя различных заявителей таких товарных знаков, как «ЧУДО-КРОХА» по свидетельству №246982, «БЭБИ КРОХА» по свидетельству №427234, «СЧАСТЛИВЫЙ КРОХА» по свидетельству №234948.

Кроме того, в возражении приведены ссылки на подобные зарегистрированные в отношении тождественных товаров и услуг обозначения, представляющие собой отдельные слова и словосочетания, включающие слово «ЛЮБИМЫЙ/ЛЮБИМАЯ» .

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010722080.

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

С учетом даты (07.07.2010) поступления заявки №2010722080 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

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

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника бежевого цвета, заполненного графическими элементами в виде кругов и колец, на фоне которого расположено стилизованное изображение енота и словесные элементы «ЛЮБИМЫЙ КРОХА», выполненные в две строки в характерной графической манере прописными буквами русского алфавита малинового цвета.

Следует отметить доминирование в заявленном обозначении словесного элемента «КРОХА», визуально выделенного в композиции более крупным шрифтом, по сравнению со словом «ЛЮБИМЫЙ», в силу чего именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Противопоставленные товарные знаки [1] – [3] представляют собой комбинированные [1], [2] и словесный [3] обозначения, доминирующее положение в которых занимает словесный элемент «КРОХА».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] - [3] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством

занимающих доминирующее положение в их композиции словесных элементов «КРОХА».

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии. Однородность товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловлена их совпадением по роду, виду и назначению.

В целом противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722080, следует признать обоснованным.

В отношении ссылки заявителя на другие регистрации коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при вынесении решения о регистрации товарного знака учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

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 23.09.2011.