

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 18.04.2013, поданное ООО «Товарищество Добрынин», Россия, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720354, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011720354 с приоритетом от 27.06.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СДЕЛАНО И С ДУШОЙ, И С УМОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита в три строки, при этом размер шрифта в первом слове «СДЕЛАНО» существенно меньше, чем в остальных.

Решение Роспатента от 16.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «СДЕЛАНО И С ДУШОЙ, И С УМОМ» по заявке №2011720354 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 «СДЕЛАНО И С ДУШОЙ, И С УМОМ» сходно до степени смешения с товарным знаком «МЭРИ - СДЕЛАНО С ДУШОЙ!» по свидетельству №326571 [1], «СДЕЛАНО С УМОМ» по свидетельству №349879 [2], «СДЕЛАН С УМОМ» по свидетельству №349877 [3], ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В возражении от 18.04.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что именно благодаря смыслу сочетания словесных элементов в заявленном обозначении оно не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и, кроме того, вызывает в сознании потребителя позитивные ассоциации о душевных традициях и умном новаторстве, содержащихся в производственных технологиях и рецептурах заявителя.

В возражении также приведены ссылки на ранее представленные документы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело в сознании потребителя однозначное представление о принадлежности маркированных им товаров именно заявителю, вследствие его активного и многолетнего использования.

В возражении содержится просьба о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся изменения стандартного шрифта на оригинальный, с изменением композиции знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.01.2013 и зарегистрировать товарный знак «СДЕЛАНО И С ДУШОЙ, И С УМОМ» по заявке №2011720354 с учетом изменений, которые заявитель просит внести в знак.

К возражению приложены рекламные материалы и оттиски измененного обозначения.

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

С учетом даты (27.06.2011) поступления заявки №2011720354 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 (14.4.3) 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 словесное обозначение, включающее словосочетание «СДЕЛАНО И С ДУШОЙ, И С

УМОМ», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «МЭРИ - СДЕЛАНО С ДУШОЙ!» по свидетельству №326571 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки «СДЕЛАНО С УМОМ» по свидетельству №349879 [2] и «СДЕЛАН С УМОМ» по свидетельству №349877[3] также представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Несмотря на наличие в противопоставленном товарном знаке [1] словосочетания «СДЕЛАНО С ДУШОЙ», которое фонетически входит в заявленное обозначение, наличие в нем дополнительного слова «МЭРИ», занимающего начальную позицию в знаке, обуславливает фонетическое, визуальное и семантическое различие с заявленным обозначением «СДЕЛАНО И С ДУШОЙ, И С УМОМ».

Указанное не позволяет признать противопоставленный товарный знак [1] сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2] и [3] обусловлено их фонетическим сходством в силу полного фонетического вхождения в заявленное обозначение, а также семантическим сходством, обусловленным совпадением элементов, на которые падает логическое ударение, и подобием заложенных понятий и идей, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2] – [3] вызывают сходные ассоциации с высоким профессиональным уровнем и качеством однородной продукции, маркированной этими словосочетаниями.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о

сходстве знаков, несмотря на незначительные различия в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] – [3], определена их совпадением по роду, виду и назначению, очевидна и в возражении не оспаривается.

В целом противопоставленные товарные знаки [2] – [3] 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 29 и 30 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное следует указать, 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 №2011720354, следует признать обоснованным.

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, то, согласно пункту 4.10 Правил ППС, уточнения вносятся в материалы заявки только в том случае, если эти уточнения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака, и их внесение делает возможной регистрацию товарного знака. Указанные уточнения должны соответствовать изменениям, которые допускаются в процессе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, и предусмотрены Правилами.

Согласно пункту 15.2 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение не может быть удовлетворена, поскольку указанные изменения, во-первых, не устраняют причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в регистрации

товарного знака по заявке №2011720354, во-вторых, изменяют общее зрительное впечатление от восприятия знака в целом.

Поскольку в решении Роспатента от 16.01.2013 различительная способность заявленного обозначения не подвергалась сомнению, дополнительные материалы, на которые ссылается заявитель в возражении, не могут повлиять на возможность регистрации товарного знака при наличии противопоставленных товарных знаков, препятствующих такой регистрации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.04.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2013.