

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 14.06.2013, поданное Хрущевым Владимиром Геннадьевичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700422, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012700422 было подано 11.01.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «BABA YAGA», выполненные на фоне черного квадрата буквами латинского алфавита белого цвета. Над словесными элементами «BABA YAGA» расположено стилизованное изображение избушки на курьих ножках, помещенное в незамкнутый круг.

Решение Роспатента от 12.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700422 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 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «BAVA YAGA», сходно до степени смешения с товарным знаком «БАБА-ЯГА» по свидетельству № 163333 (срок действия регистрации продлен до 10.12.2017), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые однородны услугам 43 класса МКТУ.

В возражении от 14.06.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, комбинированное обозначение, поданное на регистрацию товарного знака, не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, так как сравниваемые обозначения коренным образом отличаются по общему зрительному впечатлению, поскольку в заявленном обозначении содержатся изобразительные элементы, словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на черном фоне без дефиса, в отличие от словесного товарного знака «БАБА – ЯГА».

Заявитель готов исключить из заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, признанные однородными услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №163333, и полагает, что оставшиеся услуги не могут рассматриваться как однородные.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700422.

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

С учетом даты (11.01.2012) поступления заявки №2012700422 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, включающее словесные элементы «BABA YAGA», выполненные на фоне черного квадрата оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита

белого цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения избушки на курьих ножках.

Следует отметить доминирование в заявленном обозначении словесных элементов «BABA YAGA», визуально выделенных в композиции контрастным белым цветом на фоне черного квадрата, в силу чего именно на этих элементах акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «БАБА-ЯГА».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством занимающих доминирующее положение словесных элементов «BABA YAGA» и «БАБА-ЯГА».

Изображение избушки на курьих ножках, включенное в заявленное обозначение, подчеркивает, что словесные элементы «BABA YAGA» являются транслитерацией буквами латинского алфавита словосочетания Баба Яга, которая, согласно русским народным сказкам, живет именно в такой избушке, что позволяет сделать вывод о семантическом тождестве сравниваемых словесных элементов.

Довод заявителя о том, что несходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено их визуальным различием, нельзя признать убедительным, поскольку установленное фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторые различия в их визуальном восприятии.

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №163333 с приоритетом от 10.10.1997 был зарегистрирован в период времени, когда действовала 7 редакция МКТУ. В последующие редакции МКТУ были внесены

изменения, касающиеся нумерации классов и пересмотра их содержания, в результате чего часть товаров и услуг были перенесены в другие классы, в частности услуги, относящиеся к 42 классу МКТУ 7 редакции МКТУ, были включены в другие классы.

Таким образом, перечень услуг 42 класса МКТУ в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №163333 даже с учетом исключения из него услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом, содержит услуги, однородные с услугами 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012700422, поскольку они совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Так, услуги «аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; мотели; пансионаты» являются однородными с услугами «организация встреч по интересам; бронирование мест в гостиницах, пансионатах», поскольку могут быть объединены в одну родовую группу услуг по обеспечению временного пребывания, к которым также относятся услуги по прокату мебели, столового белья и посуды. Услуги «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров» однородны услугам «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», которые объединены в родовую группу услуг по обеспечению едой.

В целом сравниваемые товарные знаки в отношении однородных услуг вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700422, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.06.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 12.04.2013.