

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 07.05.2014, поданное ООО «Кондитерская фабрика «ГОСПОДАРЬ», Московская обл., г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742012, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012742012 (дата подачи заявки 04.12.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 28.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ» по заявке №2012742012 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 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ» сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «ПОЛЕТ» по свидетельству №156619 (срок действия регистрации продлен до 11.06.2016), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПОЛЕТ» по свидетельству №498603, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено совпадением словесных элементов «ПОЛЕТ», на которые падает основное логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что смысловое значение слова «ПОЛЕТ» не меняется при сочетании с прилагательным «ВОЛШЕБНЫЙ», что позволило сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

В возражении от 07.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки со словом «ПОЛЕТ» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ», ввиду отсутствия между ними сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенными в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Фонетическое и визуальное различие между сравниваемыми обозначениями достигается за счет удлинения на 9 букв заявленного обозначения, включающего слово «ВОЛШЕБНЫЙ».

Заявитель также утверждает, что по смысловому значению обозначения «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ» и «ПОЛЕТ» не могут сравниваться, поскольку слово «ПОЛЕТ» - движение, передвижение по воздуху, является лексической единицей русского языка, в отличие от фантазийного обозначения «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ».

Заявитель считает, что возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака подтверждается наличием многочисленных зарегистрированных товарных знаков со словом «ВОЛШЕБНЫЙ» для кондитерских изделий. В качестве примера в возражении приведена ссылка на товарный знак «ВОЛШЕБНЫЙ СОБЛАЗН» по свидетельству №222318, зарегистрированный в отношении кондитерских изделий при наличии товарного знака «СОБЛАЗН» по свидетельству №156291, ранее зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2014 и зарегистрировать товарный знак «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ» по заявке №2012742012 в отношении заявленных товаров.

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

С учетом даты (04.12.2012) поступления заявки №2012742012 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и 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 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №156619 также является словесным и включает слово «ПОЛЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении широкого перечня кондитерских изделий, включенных в 30 класс МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №498603 представляет



собой комбинированное обозначение , в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «ПОЛЕТ». Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия хлебобулочные».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ПОЛЕТ», на которые падает логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение, при этом словосочетание «ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ» в целом и словесные элементы «ПОЛЕТ» обладают семантическим сходством, в силу подобия заложенных понятий и идей, поскольку прилагательное «ВОЛШЕБНЫЙ» в

сочетании с существительным «ПОЛЕТ» не меняет семантику слова «ПОЛЕТ» относительно его лексического значения и семантическую окраску заявленного обозначения в целом.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое различие в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловленная их совпадением по роду, виду и назначению, очевидна и в возражении не оспаривается.

В целом противопоставленные товарные знаки могут вызывать сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2014.