

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 03.12.2010, поданное ООО «Нордик-Трейд», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729335/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008729335/50 с приоритетом от 11.09.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение содержит словесный элемент «Славный», выполненный оригинальным контурным шрифтом, и расположенный в центре прямоугольника.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, черный и в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 12.08.2010 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2008729335/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «СЛАВА» (свидетельство №312387, приоритет от 24.12.1999, срок действия регистрации продлен до 24.12.2019) и с заявленным на регистрацию обозначением «СЛАВА» (заявка №2008722197/50, приоритет от 14.07.2008) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака и заявителем по заявке, указанной выше, является одно юридическое лицо - ООО «Новые Технологии».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.08.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны до степени смешения по всем признакам сходства, так как:

- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения отличаются составом гласных и согласных;

- «словесное обозначение СЛАВА звучит более музыкально и протяжно из-за открытости слогов (СЛА-ВА – оканчивается на гласный), а словесный элемент СЛАВНЫЙ звучит резче и короче из-за закрытости слогов (СЛАВ-НЫЙ)»;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально: заявленное обозначение является комбинированным, имеет яркое контрастное цветовое сочетание и словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №312387 – словесным, выполненным стандартным шрифтом, противопоставленное обозначение по заявке №2008722197/50 – хотя и комбинированное, но графическое исполнение его в значительной мере отличается от заявленного;

- сравниваемые обозначения не сходны семантически, поскольку словесное обозначение СЛАВА, скорее всего, будет восприниматься как имя собственное (мужское имя) или как абстрактное существительное (исходя из других значений данного слова), а словесный элемент СЛАВНЫЙ воспринимается в прямом значении (известный, знаменитый);

- кроме того, заявленное обозначение приобрело дополнительные различительные признаки вследствие его длительного и интенсивного использования в отношении указанных в перечне товаров 32 класса МКТУ до даты приоритета;

- заявитель использует заявленное обозначение с 2001 года, территория реализации соков СЛАВНЫЙ включает такие города как Красноярск, Уфа, Екатеринбург, Пермь, Самара, Новосибирск, Хабаровск, Тюмень и другие;

- заявитель является владельцем прав на патент на промышленный образец №72444 (упаковка сока СЛАВНЫЙ).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008729335/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- информационное письмо заявителя – [1];
- бухгалтерская справка заявителя – [2];
- копия информационного письма ЗАО «ТЕТРА ПАК» – [3];
- копии разрешительных документов на производство соков и нектаров «Славный» – [4];
- копия публикации патента на промышленный образец №72444.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (11.09.2008) поступления заявки №2008729335/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

- 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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 по заявке №2008729335/50 является комбинированным, изобразительная часть которого представляет собой прямоугольник зеленого цвета, в центре которого расположен словесный элемент «СЛАВНЫЙ», выполненный в оригинальном графическом исполнении буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312387 – [1] представляет собой словесное обозначение «СЛАВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32, 42 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2008722197/50 – [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «СЛАВА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде декоративной рамки, обрамляющей словесный элемент. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 25, 29, 30, 32, 43 классов МКТУ.

В состав заявленного обозначения и противопоставленных обозначений включены словесные элементы «СЛАВА», «СЛАВНЫЙ», которые занимают в них доминирующее или единственное положение, в связи с чем сравнительному анализу подлежат данные словесные элементы.

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал, что они включают в себя одинаковую начальную часть «СЛАВ-». Тем не менее обозначения имеют принципиально иные окончания [А] - [ЫЙ], а также наличие суффикса [Н] в рассматриваемом обозначении и отсутствие его в противопоставленных знаках, что обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений.

Различие знаков усугубляется их смысловым наполнением. Так, согласно словарно-справочным изданиям (см.Толковый словарь на сайте Грамота РУ. <http://www.gramota.ru/slovari/>) значение слова «слава» следующее:

– почетная известность как свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг;

– возглас, обозначающий: хвала! честь!;

– слухи, толки, молва;

– мужское имя.

Значение слова «славный»:

– достойный славы, знаменитый, прославившийся;

– располагающий к себе, хороший, милый, симпатичный.

Вместе с тем следует отметить, что словесные элементы выполнены буквами русского алфавита, что обуславливает однозначность их смыслового восприятия средним российским потребителем. Кроме того, в отношении товаров соки и нектары слово «славный», скорее всего, будет восприниматься в значении хороший, милый, симпатичный. К этому восприятию подводит и графическая проработка элемента в целом (выполнение его приближенным к старорусскому стилю написания, при отсутствии каких-либо геральдических элементов).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки порождают в сознании потребителя разные образы, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом. Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров. В возражении однородность товаров не оспаривается.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание, что на российском рынке товары соки и напитки «СЛАВНЫЙ» уже широко известны российскому потребителю как товары заявителя, что также обуславливает отсутствие смешения знаков в хозяйственном обороте.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.12.2010, отменить решение Роспатента от 12.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008729335/50.