

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 07.11.2013, поданное ЗАО «ПАТЕНТ ГРУПП», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743714, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011743714 с приоритетом от 19.12.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (с учетом внесенных изменений в материалы заявки от 16.07.2013 по ходатайству заявителя).

Роспатентом 24.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743714. 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 серией товарных знаков, включающих словесный элемент «СКАЗКА», ранее зарегистрированных на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельства: №144984 с приоритетом от 11.04.1995, срок действия регистрации продлен до 11.04.2015; №178458

с приоритетом от 20.02.1998, срок действия регистрации продлен до 20.02.2018; №356848 с приоритетом от 14.06.2007; заявленным на регистрацию обозначением по заявке №2011733769 с приоритетом от 14.10.2011);

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «СКАЗКА», ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельства: №414732 с приоритетом от 24.04.2009; №500219 с приоритетом от 17.05.2011).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.11.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 24.07.2013, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения, так как:

- словесное обозначение «СКАЗКИНО» является именем собственным, пишется с большой буквы, тогда как «СКАЗКА» является именем нарицательным. Собственность/нарицательность - важный семантический признак в морфологической характеристике имени существительного. Собственность/нарицательность четко осознаются при восприятии слова как индивидуальные и значимые признаки слов, способствующие их дифференциации;

- «СКАЗКА» слово женского рода и склоняется, то есть изменяется по числам и падежам, тогда как слово «СКАЗКИНО» относится к среднему роду и не склоняется;

- слово «СКАЗКИНО» является оригинальным, придуманным, заявителем: «СКАЗКИНО» вымышленный сказочный городок, деревушка где руками добрых волшебников выпекаются кондитерские изделия;

- слово «СКАЗКА» имеет конкретные смысловые значения.

- несмотря на то, что фонетическое сходство словесных элементов «СКАЗКА» - «СКАЗКИНО» установлено только в части наличия общего корня в спорных однокоренных слов, вместе с тем количество согласных и гласных букв, слогов в сравниваемых обозначениях не совпадает;

- доводы экспертизы о том, что противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение используются для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ и будут

восприниматься потребителями как товары, изготавливаемые одним производителем считаем не состоятельными, поскольку словесные обозначения «СКАЗКА» и «СКАЗКИНО» являются разными по смыслу;

- кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2014, заявитель устно отметил, что заявленное обозначение приобрело дополнительные различительные признаки вследствие его длительного и интенсивного использования в отношении указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ до даты приоритета;

- на имя заявителя зарегистрирован изобразительный товарный знак по заявке №2012722047.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011743714 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения и на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743714 – [1];

- копия Лингвистического исследования «Челябинского государственного педагогического университета» – [2];

- копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722047 – [3];

- журнал отраслевого рекламного издания «Кондитерские изделия» (апрель 2013) – [4];

- каталог продукции 2013 – [5];

- распечатки из сети Интернет – [6];

- копия Выписки из ЕГРЮЛ ЗАО «ПАТЕНТ ГРУПП» – [7].

Изучив материалы дела коллегия Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.12.2011) поступления заявки №2011743714 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, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 «СКАЗКИНО» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №144984 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, включающей изобразительный элемент в виде стилизованного изображения петушка, охраняемые словесные элементы «Сказка», «Красный Октябрь» и неохраняемые словесные элементы, содержащие информацию о товаре. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: темно-коричневом, золотистом, синем, голубом, бежевом, красном, салатном, зеленом, темно-сером, оранжевом, черном, желтом, розовом, белом

Противопоставленные товарные знаки «СКАЗКА О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ» по свидетельству №178458 – (2), «СКАЗКА» по свидетельству №356848 – (3) и «СКАЗКА» по свидетельству №500219 – (6) являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №493407 – (4) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки, включающей изобразительный элемент в виде сказочных персонажей «колобка и лисички», «сестрицы Аленушки, братца Иванушки и лебедей», словесного элемента «Сказка» и неохраняемого словесного элемента «Карамель». Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, светло-голубой, синий, розовый, темно-розовый, фиолетовый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый, светло-желтый, светло-коричневый, оранжевый, черный, серый, светло-серый.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №414732 – (5) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде оригинальной рамки, включающей словесный элемент «Сказка», исполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита

Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал, что словесные элементы «СКАЗКИНО» - «СКАЗКА» заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-6) включают в себя одинаковую начальную часть «СКАЗК-». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку они имеют принципиально иные окончания [-ИНО] - [-А], а также наличие иных словесных элементов в знаках (1,2,4), 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/>) слово «сказка» означает повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, с участием волшебных, фантастических сил.

Рассматриваемое обозначение «СКАЗКИНО» скорее всего будет восприниматься в значении города, местности. К этому восприятию подводит то, что в русском языке при образовании населенного пункта часто используется частица «-ино» (Марьино, Ильино, Тушино, Болдино и др.)

Кроме того, наличие в противопоставленных знаках (1,2,4) дополнительных словесных элементов и изобразительных элементов (сказочных персонажей известных сказок: «Гуси лебеди», Сказка о золотом петушке» «Сказак о золотой рыбке») вызывает в сознании потребителя разные образы, что придает заявленному обозначению отличную от противопоставленных товарных знаков смысловую окраску.

Сравниваемые обозначения различаются и визуально. Наличие разного количества слов в знаках (1,2,4), изобразительных элементов в знаках (1,4,5) в целом влияет на их визуальное восприятие.

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 «кондитерские изделия», маркированные словесным элементом «СКАЗКИНО» совместно товарными знаками по свидетельствам №257820, №492784, №505124 (зарегистрированные на имя заявителя), уже известны российскому потребителю как товары заявителя, что также уменьшает вероятность смешения знаков в гражданском обороте и свидетельствует о способности заявленного обозначения индивидуализировать товары заявителя.

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 07.11.2013, отменить решение Роспатента от 24.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743714.