

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, рассмотрела возражение от 19.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735935, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012735935 с приоритетом от 16.10.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «Элитана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. 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 «Элитанс и Элитана» (свидетельство №310438 с приоритетом от 21.03.2005), зарегистрированным ранее на имя Открытого акционерного общества «АККОНД», 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Складской пр-д, 16, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 19.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- смысловое значение заявленного обозначения «Элитана» и противопоставленного товарного знака «Элитанс и Элитана» различно;
- сравниваемые обозначения отличаются количеством слов, слогов, букв, звуков, за счет наличия в противопоставленном товарном знаке слова «Элитанс»;
- заложенные в сравниваемых обозначениях понятия и идеи различны (заявленное обозначение представляет собой фантазийное женское имя, а противопоставленный товарный знак (согласно описанию, приведенному в заявке) – «фантазийные мужское и женское имена. Обозначение ассоциируется в сознании с прекрасным романом и неземной торжествующей любовью двух сердец в идеальном мире совершенных людей, возможно, на фантастической планете другой космической галактики. В этом содержится намек на свойства товара, которые обещают вызвать такие же фантастические прекрасные чувства»);
- кроме того, согласно сложившейся судебной практике (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности») при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом;
- таким образом, между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком отсутствует сходство до степени смешения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735935 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (16.10.2012) поступления заявки №2012735935 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 представляет собой словесное обозначение «Элитана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №310438 [1] представляет собой словесное обозначение «Элитанс и Элитана», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30, 33 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что сравниваемые

словесные обозначения являются фантазийными словами. Лексического значения слова «Элитана» в общедоступных словарях не выявлено.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] буквами одного алфавита стандартным шрифтом, обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат идентичные товары «кондитерские изделия; печенье», в связи с чем являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Необходимым представляется также указать, что товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем, опасность смешения сравниваемых обозначений на рынке более высока.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1], предназначенные для маркировки однородных товаров, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

Довод заявителя о том, что заключение экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака противоречит сложившейся судебной практике, согласно которой вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а товарных знаков в целом, является неубедительным, поскольку, как показал проведенный выше анализ, сравниваемые обозначения «Элитана» и «Элитанс и Элитана» как раз ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 09.06.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2014.