

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 18.08.2014, поданное Krestjanskoye khozyaistvo "Karzhau"(Kazakhstan) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1136864, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1136864 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 24.10.2012 на имя заявителя в отношении товаров 29 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак по международной регистрации №1136864 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения орнамента, образующего фигуру в форме розетки, в центре которой расположена ромбовидная фигура, внутри которой расположено слово «Лавра», выполненное буквами русского алфавита.

Роспатентом 22.05.2014 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1136864 не соответствует требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «Лавр» по свидетельству № 232253, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 18.08.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2014, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, так как они производят разное зрительное впечатление и имеют разную семантику, несмотря на некоторое фонетическое сходство;

- в данном случае фонетическое сходство не является столь принципиальным, так как оба сравниваемых слова являются значимыми, в связи с чем при их фонетическом воспроизведении у потребителя будут возникать ассоциации на основании толкования понятий, заложенных в знаках;

- слово Лавра, согласно толковому словарю, является названием некоторых крупных мужских монастырей, Лавр – род субтропических деревьев или кустарников семейства лавровые, что свидетельствует о разной смысловой нагрузке этих слов.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1136864 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (24.10.2012) даты международной регистрации №1136864 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак по международной регистрации №1136864  состоит из слова «Лавра», размещенного на фоне ромбовидной фигуры, расположенной в центре орнамента, образованного пересекающимися дугообразными линиями и размещенного поверх фигуры прямоугольной формы.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «Лавр» [1],

зарегистрированного ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Товары 29 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1136864, и товары указанных классов, для которых зарегистрирован знак [1], являются однородными по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям сбыта, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обусловлено следующим.

Несмотря на имеющееся фонетическое сходство, обусловленное полным вхождением одного обозначения в другое, они отличаются по семантическому критерию сходства обозначений, которое в данном случае выходит на первый план при оценке сходства сравниваемых обозначений в силу того, что оба словесных элемента являются значимыми и относятся к лексике русского языка.

Слово «Лавра», входящее в состав заявленного комбинированного обозначения, и словесный товарный знак «Лавр» имеют следующие значения: Лавра - название некоторых крупных мужских монастырей, Лавр – род субтропических деревьев или кустарников семейства лавровые (см. Яндекс. Словари), что свидетельствует о наличии у этих слов разной смысловой нагрузки, которая способствует возникновению у потребителя совершенно различных образов, связанных со словами «Лавра» и «Лавр».

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят разное зрительное впечатление, поскольку в отличие от противопоставленного словесного товарного знака, выполненного буквами черного цвета, заявленное обозначение представляет собой изображение оригинального цветного орнамента, в центре которого расположено слово, выполненное буквами светло-зеленого цвета, что усиливает отличия заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака.

Ввиду несходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Вышеуказанные обстоятельства позволяют признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункте 14.4.2.4 Правил.

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

удовлетворить возражение от 18.08.2014, отменить решение Роспатента от 22.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1136864 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.