

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709488, поданное индивидуальным предпринимателем Сапрыкиным Дмитрием Николаевичем (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012709488 с приоритетом от 06.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Сладкие штучки», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде стилизованного изображения фигуры, по форме повторяющей очертание словесного элемента, при этом словесный элемент вписан в изобразительный элемент. Знак выполнен в белом, малиновом, бордовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в заявленное обозначение входит словесный элемент «СЛАДКИЕ» («сладкий» - имеющий приятный вкус, свойственный сахару или меду, см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, Азбуковник, 1999г., стр.728), который указывает на свойства товара, в связи с чем в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, относящиеся к 30 классу; закуски легкие

на основе хлебных злаков; мята для кондитерских изделий», заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «Штучки» по свидетельству №259663 с приоритетом от 30.12.2002 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ[1];

- с товарным знаком «Штучки» по свидетельству №192233 с приоритетом от 18.05.1999 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ[2], в связи с чем, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 31.03.2014 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отказался от части заявленных товаров 30 класса МКТУ: «дрожжи, относящиеся к 30 классу; закуски легкие на основе хлебных злаков; мята для кондитерских изделий», которые, по мнению экспертизы, не подлежат включению в перечень товаров из-за ложности заявленного обозначения в отношении этих товаров. Как следствие, заявитель полагает необоснованным оставление в числе оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012709488 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;
- между заявленным и противопоставленными обозначениями отсутствует сходство до степени смешения по фонетическому признаку, поскольку противопоставленные товарные знаки представляют собой слово «штучки», тогда как заявленное обозначение включает в себя два словесных элемента «Сладкие штучки», при этом данные слова грамматически связаны между собой, являются словосочетанием. Добавление в заявленное обозначение слова «сладкие» значительно удлинило звуковой ряд заявленного обозначения в сравнении со звуковыми рядами противопоставленных товарных знаков;
- заявленное и противопоставленные обозначения выполнены шрифтами различного вида с использованием несовпадающей цветовой гаммы; графические элементы обозначений, имеют различную форму и цветовую гамму, не вызывают сходных ассоциаций; за счет включения в заявленное обозначение слова «сладкие» и размещения частей словесного элемента «сладкие» и «штучки» в две строки заявленное обозначение отличается от

противопоставленных товарных знаков с точки зрения композиционного решения;

- включение в заявленное обозначение слова «сладкие» делает это обозначение семантически отличным от входящего в его состав слова «штучки»;
- существует, примерно, 30 товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ и включающих в себя словесный элемент «штучки» в сочетании с дополнительным словесным элементом. Указанные товарные знаки зарегистрированы на имя различных лиц;
- заявленное обозначение «Сладкие штучки» способно порождать в сознании потребителей различные ассоциации: например, кусочки чего-то сладкого; что-то интересное, необычное, обладающее сладким вкусом; что-то приятное, небольшое, желанное для потребителя. Кроме того, слово «сладкий», помимо описания вкуса, имеет много других значений: приятный, хороший, милый, доставляющий удовольствие. При этом основным товаром 30 класса МКТУ, для маркировки которого заявитель использует обозначение «Сладкие штучки», являются классические торты, что исключает возникновение у потребителя ассоциации с порционностью приобретаемого товара, усиливая фантазийность заявленного обозначения;
- заявитель использует обозначение «Сладкие штучки» в хозяйственном обороте на протяжении более чем 5 лет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 12.02.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, за исключением «дрожжи, относящиеся к 30 классу; закуски легкие на основе хлебных злаков; мята для кондитерских изделий» и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (06.03.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 учитывается 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Сладкие штучки», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде стилизованного изображения фигуры, по форме повторяющей очертание словесного элемента, при этом словесный элемент вписан в изобразительный элемент. Знак выполнен в белом, малиновом, бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что заявителем был ограничен заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ товарами, имеющими непосредственное отношение к «сладостям», заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

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

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Штучки», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и заключенного в графический элемент в виде стилизованной рамки. Знак выполнен в красном, светло-коричневом, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Штучки», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сопоставление словесных элементов «Сладкие штучки» заявленного обозначения и словесного элемента «Штучки» противопоставленных товарных знаков [1-2] показывает, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «Штучки».

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено вхождением противопоставленных товарных знаков «Штучки» в состав заявленного обозначения.

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных знаков [1-2] с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «Штучки» (Штучки (штучка) уменьш. от «Штука» - отдельный предмет из числа однородных, считаемых, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.934).

Графическое сходство словесных элементов обусловлено выполнением их буквами русского алфавита, кроме того, заявленное обозначение выполнено в той же графической манере, что и противопоставленный знак [1].

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] следует признать сходными по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

Относительно однородности товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к кондитерским изделиям, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 30 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что существуют иные товарные знаки зарегистрированные Роспатентом в отношении товаров 30 класса МКТУ со словом «Штучки», следует отметить, что коллегия не располагает информацией об обстоятельствах, послуживших основанием для регистрации указанных товарных знаков, так как делопроизводство ведется по каждой конкретной заявке отдельно.

Довод о том, что заявитель является производителем кондитерских изделий и использует обозначение «Сладкие штучки» в хозяйственном обороте на протяжении более чем пять лет, также является неубедительным, поскольку производство товара, маркированного заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2014.