

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 15.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743865, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012743865 с приоритетом от 14.12.2012 на имя заявителя было подано обозначение «Вос~~ХИ~~Тительное», выполненное в оригинальной манере буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- серией товарных знаков со словесными элементами «Восхищение» по свидетельствам №№ 434364, 435963, 350127, имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных на имя ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «Восхити» по свидетельству № 366492, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя Чернышевой Светланы Анатольевны, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ХИТ» по свидетельству №292661 с приоритетом от 25.05.2004, зарегистрированным на имя ЗАО «Торговый дом «Русский Хит», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Восхищение» по свидетельству №405752, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя ООО «Новые технологии», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «НИТ» по свидетельству №165149, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя «Бальзен КГ», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «Хит» по свидетельству №146189, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя «Корминус Энтерпрайзис Лимитед», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 15.10.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, а также что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирована часть товарных знаков, не однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012743865 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (14.12.2012) поступления заявки №2012743865 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 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 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 14.4.3 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 «ВосХИТительное» является словесным, выполненным в оригинальной манере буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №434364 представляет обозначение «Восхищение» выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, шоколад» [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350127 является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «Восхищение», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №435963 представляет обозначение «ВОСХИЩЕНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «ВОСХИТИ» по свидетельству №366483 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №292661 представляет собой обозначение «ХИТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №405752 является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка и словесный элемент «Восхищение», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ [6].

Противопоставленный товарный знак «НИТ» по свидетельству №165149 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [7].

Противопоставленный товарный знак «ХИТ» по свидетельству №146189 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [8].

Анализ заявленного обозначения показал, что оно выполнено таким образом, что буквы «Х», «И» и «Т» в середине слова выполнены более жирным шрифтом, однако, данный факт не влияет на прочтение слова «Восхитительное» единым словом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «ХИТ» и «НИТ» [5, 7, 8] показал, что они имеют разную фонетическую длину, состав гласных и согласных букв.

Также сравниваемые обозначения имеют различное семантическое значение. Слово «Восхитительное» - прилагательное образованное от существительного «Восхищение» и имеет значение «высшее удовлетворение, восторг». (См. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ», 1993 год). Слово «Хит» - это «что – то популярное», а «НIT» в переводе с английского языка означает толчок, удар, попадание, выпад, успех, удача (См. www.slovari.yandex.ru).

Графически сравниваемые обозначения близки, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами без особой графической проработки.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье», в отношении которых испрашивается регистрация, и части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [5,7], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к мучнистым кондитерским изделиям.

Вместе с тем, установленное выше несходство сравниваемых обозначений не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 класса МКТУ «шоколад, шоколадные конфеты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [8], показал, что они не являются однородными, поскольку, относятся к разному виду кондитерских изделий, печенье относится к - мучнистым кондитерским изделиям, а конфеты - к сахаристым кондитерским изделиям.

Таким образом, установленное выше несходство сравниваемых обозначений и отсутствие однородности товаров 30 класса МКТУ, показали, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является ошибочным, в части противопоставленных товарных знаков [5, 7, 8].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «Восхити» [4] и противопоставленных товарных знаков «Восхищение» [1, 2, 3, 6] показал, что они являются фонетически и семантически сходными.

Как указывалось выше, заявленное обозначение является именем прилагательным, образованным от существительного «восхищение», а словесный элемент «восхити» является глаголом повелительного наклонения, также образованного от данного существительного.

Графически сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку, выполнены буквами русского алфавита.

Что касается однородности товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье», и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [4, 6], то в перечнях указанных знаков присутствуют однородные позиции, такие как «кондитерские изделия мучные», которые соотносятся как род/вид.

Относительно однородности товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2,3], коллегия отмечает, что данные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров «конфеты, шоколад», и как уже было отмечено, данные товары не являются однородными, поскольку относятся к разным группам кондитерских изделий.

Исходя из вышеизложенного, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части противопоставления товарных знаков [1,2, 3], следует признать неправомерным.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [4, 6], в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в данной части, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 15.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2014.