

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, рассмотрела возражение от 15.08.2014, поданное ОАО «Новосибхолод», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.03.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727891, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012727891 (дата подачи заявки 13.08.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЕЛЫЙ КОРВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 26.03.2014 о государственной регистрации товарного знака «БЕЛЫЙ КОРВЕТ» по заявке №2012727891 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 30 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КОРВЕТ»

по свидетельству №496020, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 15.08.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2014, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №496020 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «БЕЛЫЙ КОРВЕТ», в связи с отсутствием между ними сходства до степени смешения в силу их смыслового (семантического), звукового (фонетического) и графического (визуального) различия.

В возражении указано, что присутствующие в противопоставленном комбинированном товарном знаке неохраняемые словесные элементы «РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», указывающие на вид деятельности предприятия, неотделимы от слова «КОРВЕТ», так как связаны с ним связью примыкания. Наличие в обозначении прямого указания на вид деятельности ограничивает область его применения и практически исключает возможность его использования для маркировки продуктов питания, в частности, мороженого. По мнению заявителя, совокупность всех элементов (словесных и графических) в целом создают единую композицию, дающую качественно иной уровень восприятия противопоставленного товарного знака как КОРВЕТ - корабль развлечений.

Заявитель считает, что фонетическое различие между сравниваемыми обозначениями «БЕЛЫЙ КОРВЕТ» и «РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КОРВЕТ» достигается за счет различного количества слов, слогов, букв, состава гласных и согласных звуков, длительностью звукового ряда.

При оценке смыслового значения сравниваемых обозначений заявитель исходил из того, что неохраняемые словесные элементы «РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» придают обозначению в целом значение, указывающее на вид деятельности предприятия, а в заявленном обозначении «БЕЛЫЙ КОРВЕТ» прилагательное «БЕЛЫЙ» (в переносном смысле нечто позитивное, светлое) придает словосочетанию в целом значение не просто как корабля белого цвета, а как

светлый, чистый, избранный, лучший корабль. Таким образом, заявитель полагает, что в сравниваемые обозначения заложены различные понятия.

Заявитель считает, что возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков с прилагательным «БЕЛЫЙ» для товаров 30 класса МКТУ. В качестве примеров в возражении приведены ссылки на товарные знаки «БЕЛЫЙ ПАРУС» по свидетельству №232023 и «ПАРУС» по свидетельству №316206, «БЕЛЫЙ КОРСАР» по свидетельству №252314 и «КОРСАР» по свидетельству №176475, зарегистрированные на имя разных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак «БЕЛЫЙ КОРВЕТ» по заявке №2012727891 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.08.2012) поступления заявки №2012727891 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «БЕЛЫЙ КОРВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №496020 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «КОРВЕТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, неохраняемые словесные элементы «РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», расположенные по дуге вокруг изобразительного элемента в виде стилизованного парусника. Над неохраняемыми словесными элементами помещено изображение звезды. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; какао; кофе; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; перец; печенье; пироги; пицца; приправы; пудинги; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; хлеб; хлеб из пресного теста; чай».

Слово «КОРВЕТ» занимает доминирующее положение в композиции противопоставленного товарного знака в силу своего визуального доминирования,

вызванного более крупным размером шрифта и более удобным для восприятия расположением в композиции. Кроме того, именно этот сильный элемент играет основную индивидуализирующую роль в противопоставленном знаке, поскольку на нем акцентируется внимание потребителя, а присутствие в знаке изобразительного элемента в виде и трехмачтового парусника усиливает эту роль.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «КОРВЕТ».

Коллегия не может согласиться с доводами заявителя о том, что в противопоставленном товарном знаке неохранные элементы «РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» изменяют семантику слова «КОРВЕТ», придавая ему смысловое значение, отличное от словарного значения слова «корвет» (корвет – в старом парусном флоте: трехмачтовое военное судно; военный сторожевой корабль. См. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Москва, «Азбуковник», 1999, с.295).

Коллегия также полагает, что заявленное обозначение «БЕЛЫЙ КОРВЕТ» не образует устойчивого словосочетания, обладающего самостоятельной семантикой, отличной от вышеуказанного словарного значения слова «корвет», поскольку прилагательное «БЕЛЫЙ» не изменяет смысловое значение слова «КОРВЕТ», а лишь указывает на его цвет. Именно слово «КОРВЕТ» является сильным элементом заявленного обозначения, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. Высокая различительная способность слова «КОРВЕТ» также подтверждается отсутствием других товарных знаков с этим словом, зарегистрированных для однородных товаров 30 класса МКТУ, в отличие от слова «белый», различительная способность которого ослаблена частым использованием в товарных знаках в качестве прилагательного.

Кроме того, учитывая, что заявителем является предприятие, основным видом деятельности которого является производство мороженого, для таких товаров 30 класса МКТУ как, например, мороженое, присутствие в обозначении слова «белый» может ассоциативно восприниматься как цветовая характеристика этого товара.

Таким образом, при сравнительном анализе учитывалось тождество сильных словесных элементов «КОРВЕТ».

Установленное сходство сильных словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различие в их визуальном восприятии, обусловленном присутствием слабых словесных элементов – прилагательного «белый» и неохраняемых элементов «развлекательный комплекс», а также изобразительного элемента в виде парусника.

Однородность части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, в возражении не оспаривается, однако коллегия отмечает, что однородность этих товаров обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров (кондитерских изделий, мороженого, хлебобулочных изделий), совпадением по роду и виду (чай, кофе, какао, пудинги, пицца), одинаковым назначением, условиям реализации и кругу потребителей.

Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена, что определяет более строгий подход к определению однородности товаров.

В целом противопоставленный товарный знак может вызывать сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

В отношении ссылки заявителя на иные регистрации коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.03.2015 поступило обращение на имя Руководителя Роспатента, доводы которого сводятся к мотивам возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2014.