

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.11.2012, поданное ООО «Ореховый мир трейд», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704425, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011704425 с приоритетом от 17.02.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ДОБРЫЙ ОРЕШЕК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 28.08.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704425. 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 со знаками, включающими словесный элемент «ДОБРЫЙ», правовая охрана которым предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (свидетельства №328530, №328531, №328535 с приоритетом от 19.11.2004).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.11.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными ни по звуковому, ни по смысловому, ни по визуальным признакам сходства, следовательно, при наличии согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков допускается регистрация в качестве товарного знака по заявке №2011704425

- заявитель просит принять во внимание, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011704425 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на имя заявителя.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011704425 в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия и оригинал письма-согласия – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.02.2011) поступления заявки №2011704425 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

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 по заявке №2011704425 представляет собой словосочетание «ДОБРЫЙ ОРЕШЕК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «орехи обработанные».

В заявленном обозначении словесный элемент «ДОБРЫЙ» в отношении заявленных товаров достаточно оригинален и играет главную роль в их индивидуализации, в отличие от словесного элемента «ОРЕШЕК», являющегося слабым элементом.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №328530 – (1) и №328531 – (2), №328535 – (3) являются комбинированными, включающими изобразительный элемент в виде прямоугольника, и словесный элемент «ДОБРЫЙ», выполненный в оригинальной графике.

Противопоставленный знак (1) охраняется в белом, красном, малиновом цветовом сочетании, противопоставленный знак (2) охраняется в белом, красном, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании, противопоставленный знак (3) охраняется в белом, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках (1-3) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ДОБРЫЙ», поскольку он оригинален, легче запоминается потребителем, чем изобразительные элементы, которые в данном случае служат для него фоном, в связи с чем именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества их сильного словесного элемента «ДОБРЫЙ», несущего в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения имеют различное графическое исполнение, однако в данном случае графические элементы имеют второстепенное значение для выполнения знаками индивидуализирующей функции, ввиду чего не оказывают несущественного влияния на вывод о сходстве обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 29 класса МКТУ идентичны и, следовательно, являются однородными. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2011704425 и противопоставленных товарных знаков (1-3) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011704425 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011704425 в отношении товаров 29 класса МКТУ,

указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражения от 22.11.2012, отменить решение Роспатента от 28.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011704425.