

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 04.10.2018, поданное ИП Сауткиным Е.А., г. Ставрополь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.04.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713466, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Наливай-ка**» по заявке №2017713466 подано на регистрацию товарного знака 10.04.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.04.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «НАЛИВАЙКО» по свидетельству №262837, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными с заявленными услугами 35, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.10.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- при экспертизе заявленного обозначения «Наливай-ка» на сходство с товарным знаком «Северин Наливайко» по свидетельству № 262837 не был учтен словесный элемент «Северин», который является неотъемлемой частью противопоставленного товарного знака и в сочетании со словом «НАЛИВАЙКО» образует имя и фамилию известного казака Северина Наливайко – надворного казака, позже казацкого предводителя конца XVI века, руководителя восстания, охватившего значительную территорию Польско-литовского государства, сейчас территории современных Украины и Белоруссии

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Наливайко,_Северин);

- словесный элемент заявленного обозначения «Наливай - ка» является глаголом (личная форма) несовершенного вида, переходный, единственного числа, повелительного наклонения, говорящий не включён в действие, а «-ка» - это частица, которая обычно смягчает приказание, придаёт ему характер дружеского обращения

(<https://morphologica.ru/Н/наливай>; <http://stcreserv.narod.ru/Tutorial/glagol-2.html>; http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_122);

- заявитель просит учесть, что входящий в состав противопоставленного товарного знака «Северин Наливайко» элемент «Наливайко», является украинской фамилией, для которых характерно окончание «-ко», которое при произношении фонетически усиливается;

- зрительное впечатление в противопоставленном товарном знаке формируется с учетом оригинального шрифтового исполнения и визуального выделения букв «Н» и «О».

С учетом вышеизложенных доводов заявитель полагает, что заявленное обозначение «Наливай-ка» и противопоставленный товарный знак «Северин Наливайко» не могут быть признаны сходными до степени смешения на основании всех критериев сходства.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713466 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**Наливай-ка**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №262837

представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесные элементы «СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «СЕВЕРИН» расположен по дуге.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

16 - бумага, картон и изделия из них, в том числе упаковки, этикетки, коробки; печатная продукция, в том числе календари, буклеты, плакаты; пакеты для упаковки.

21 - изделия из стекла, в том числе бутылки, емкости для напитков, стаканы, бокалы.

30 - кондитерские изделия, сладости, в том числе конфеты, шоколад.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки [за исключением пива], в том числе водка.

34 - табак; сигареты, папиросы, сигары; курительные принадлежности; спички, зажигалки.

35 - реклама; деловые и коммерческие операции; экспортно-импортные операции; импортно-экспортные агентства, стимулирование сбыта указанных товаров 16, 21, 30, 32, 33 и 34 классов.

42 - обеспечение продуктами и напитками; магазины, кафе, бары, рестораны.

Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак включает в себя словесный элемент «НАЛИВАЙКО», обладающий фонетическим сходством со словесным элементом «Наливай-ка», что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в целом сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку они обладают существенными семантическими различиями, которые усиливаются визуальными и фонетическими различиями, благодаря присутствию в противопоставленном товарного знака словесного элемента «Северин», представляющего собой мужское имя собственное.

В отличие от слова «Наливай-ка», представляющего собой личную форму глагола несовершенного вида повелительного наклонения, словосочетание «Северин Наливайко» представляет собой имя и фамилию известного исторического лица.

НАЛИВАЙКО Северин (?-1597) - руководитель крестьянско-казацкого восстания 1594-96 на Украине и в Белоруссии. Выдан казачьей верхушкой польской шляхте; казнен в Варшаве. Образ Наливайко отражен в фольклоре и художественной литературе (<https://slovar.wikireading.ru/>).

Отсутствие семантического сходства между словесными элементами сравниваемых обозначений обусловлено различием заложенных в них понятий и идей.

Благодаря вышеуказанным обстоятельствам, формируется различное общее зрительное и ассоциативное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений, что позволяет признать их несходными в целом.

Часть услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017713466, однородны услугам 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одной родовой и видовой группе услуг, относящихся к продвижению товаров и услуг, связанных с обеспечению едой (к предприятиям общественного питания).

Однако, учитывая отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями, коллегия полагает, что нет оснований для вывода о том, что у потребителя может возникнуть представление о том, что эти услуги оказываются одним и тем же лицом, в силу чего противопоставленный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2018, изменить решение Роспатента от 26.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017713466.