

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 07.02.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «ВАКТОРГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726115/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010726115/50 с приоритетом от 12.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Манго», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Знак исполнен в оранжевом цвете.

Роспатентом 28.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №269747 в отношении однородных услуг.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является фонетически, семантически, графически сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку они имеют различие в написании, имеют разное семантическое значение (заявленное обозначение имеет семантическое значение, а противопоставленный знак является вымышленным словесным элементом) и производят разное общее зрительное впечатление, за счет использования разных алфавитов, цветового сочетания.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010726115/50 и зарегистрировать заявленное обозначение «Манго» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.08.2010) поступления заявки №2010726115/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Манго», выполненное оранжевым цветом оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ: «операции с недвижимостью; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269747 представляет собой словесное обозначение «IMANGO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный знак зарегистрирован в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ: «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения различаются числом слогов, при этом существенное значение для вывода о фонетическом несхождении сравниваемых знаков играет различное произношение начальных частей сравниваемых слов, на которое влияет наличие в противопоставленном товарном знаке «IMANGO» первой буквы «I», образующей первый слог.

Наличие смыслового значения в слове «Манго» (род вечнозеленых деревьев семейства сумачовых с ароматными сладкими плодами, см. Интернет-портал «Яндекс:

Словари») и отсутствие его в слове «IMANGO» определяет вывод о несхождении заявленного обозначения с противопоставленным знаком с точки зрения семантики.

Визуальные различия между знаками определяются различным общим зрительным впечатлением, которое возникает у потребителя при восприятии этих знаков: заявленное обозначение выполнено оранжевым цветом оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а противопоставленный знак выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства определяет общий вывод о различии знаков, которые вызывают разные ассоциации.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726115/50 отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 07.02.2012, отменить решение Роспатента от 28.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726115/50.