

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 25.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Сибирь», г.Нижеудинск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722413/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011722413/50 с приоритетом от 13.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗАЙКА-ЗНАЙКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» по свидетельству №180863 с приоритетом от 28.11.1997, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» заявленного обозначения не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА», что обусловлено их фонетическим и семантическим различием;

- заявленное обозначение «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» представляет собой сложное слово, состоящее из двух значимых частей «ЗАЙКА» и «ЗНАЙКА», каждая из которых представляет собой устоявшиеся лексемы русского языка;

- семантика обозначения «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» будет восприниматься потребителями как «кто-то, обладающий большими специальными сведениями, познаниями в какой-либо области»;

- семантика обозначения «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» будет восприниматься потребителями как «кто-то, возгордившийся, возомнивший о себе, выдающийся пренебрежение к другим, высокомерие, надменность, заносчивость»;

- при анализе сходства обозначений «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» и «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» необходимо сравнивать на сходство их сильные части: слово «ЗАЗНАЙКА» и «ЗНАЙКА», соответственно, а семантика указанных слов не является сходной до степени смешения, следовательно, в сравниваемых словесных обозначениях отсутствует подобие заложенных понятий и идей;

- фонетическое различие заявленного обозначения «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» и противопоставленного товарного знака «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» обуславливается: различным количеством слогов; различным количеством и составом гласных и согласных звуков и звукосочетаний, различным взаимным расположением гласных и согласных звуков;

- само по себе присутствие элемента «ЗАЙКА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «ЗАЙКА», то есть словесный элемент «ЗАЙКА» является слабым элементом в сравниваемых знаках.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.07.2011) приоритета заявки №2011722413/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные

приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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 «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» по свидетельству №180863 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал, что они сходны по фонетическому критерию сходства поскольку, имеют в своем

составе тождественный словесный элемент «ЗАЙКА» и близкие по звучанию элементы (ЗНАЙКА/ЗАЗНАЙКА).

Кроме того, в заявленном обозначении «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» слово «ЗАЙКА» занимает начальную, наиболее сильную позицию, именно с этого слова начинается восприятие обозначения потребителем. Само заявленное обозначение не является устойчивым словосочетанием (идиомой), оно построено на основе подчинительной связи управления, при этом слово «ЗАЙКА» - главное, а слово «ЗНАЙКА» - зависимое. За счет совпадения главного словесного элемента заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение со словесным элементом «ЗАЙКА» противопоставленного товарного знака, который также занимает начальную позицию в знаке, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Графически сравниваемые обозначения отличаются лишь расположением словесных элементов. В заявленном обозначении словесные элементы расположены в одну строчку, тогда как в противопоставленном товарном знаке один под другим. Однако графическое сходство усиливается тем, что в анализируемых знаках использован «дефис», который отделяет словесный элемент «ЗАЙКА» от словесных элементов «ЗНАЙКА» и «ЗАЗНАЙКА» соответственно.

Относительно семантического значения сравниваемых обозначений, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Следует согласиться, что семантика словесных элементов «ЗНАЙКА» и «ЗАЗНАЙКА» различная, однако сами словосочетания «ЗАЙКА-ЗНАЙКА» и «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» связаны с словесным элементом «ЗАЙКА», что семантически их сближает.

Кроме того, в сравниваемых обозначениях превалирует фонетический критерий сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к кондитерским изделиям и имеют один круг потребителей, условия сбыта и одно назначение.

Данный вывод заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знаки [1], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного заявителем списка зарегистрированных Роспатентом в отношении товаров 30 класса МКТУ товарных знаков со словом «Зайка» или производных от него следует отметить, что коллегия не располагает информацией об обстоятельствах, послуживших основанием для регистрации указанных товарных знаков, так как делопроизводство ведется по каждой конкретной заявке отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2013.