

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 04.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714789/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Созвездие», г. Пермь (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011714789/50 с приоритетом от 12.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АМИГО», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной шляпы-сомбреро, расположенной на первой букве слова «АМИГО». Словесный и изобразительный элементы расположены на красной подложке. Знак выполнен в белом, оранжевом, красном, зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 09.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «АМИГО» по свидетельству №297167 с приоритетом от 19.02.2004 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «AMIGO» по свидетельству №111915 с приоритетом от 30.01.1992 (срок действия регистрации продлен до 30.01.2022) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

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

- несмотря на однородность товаров сравниваемых знаков, а именно: товарного знака «АМИГО» по свидетельству №297167, товарного знака «AMIGO» по свидетельству №111915 и заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Амиго», они не являются сходными до степени смешения, поскольку производят различное зрительное впечатление, то есть различаются графически.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 09.11.2012 и 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 необоснованными.

С учетом даты (12.05.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АМИГО», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной шляпы-сомбреро, расположенной на первой букве слова «АМИГО». Словесный и изобразительный элементы расположены на красной подложке. Знак выполнен в белом, оранжевом, красном, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «АМИГО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «AMIGO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «АМИГО». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение («Амиго» является транслитерацией слова «Amigo», которое в переводе с английского языка имеет значение «друг», см. Яндекс, словари).

Таким образом, сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АМИГО»/ «АМИГО»/« AMIGO».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными.

Относительно однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к продуктам питания, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Данный вывод заявителем также не оспаривается.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 09.11.2012.