

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 13.08.2014, поданное ООО «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735940, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012735940 с приоритетом от 16.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Симпатюля», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 23.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СИМПАТЯГА» (свидетельство №224560 с приоритетом от 08.06.2001, срок

действия регистрации продлен до 08.06.2021), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Торговый дом «МИР-2000», 109033, Москва, ул. Волочаевская, 17А.

Сходство противопоставленного товарного знака «СИМПАТЯГА» и заявленного обозначения «Симпатюля» обусловлено наличием сходных частей «СИМПАТ-» / «Симпат-», позволяющих говорить об однокоренных словах, а различие в частях слова «-яга» / «-юля» не привносит достаточной различительной способности, а лишь оттеняет те качества, которые заложены в корне «Симпат».

Кроме того, поскольку заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров широкого потребления, то увеличивается вероятность смешения знаков, используемых для индивидуализации товаров, что создает предпосылки для вывода об их принадлежности одному изготовителю.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 13.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака является необоснованным, поскольку не содержит всестороннего анализа сравниваемых обозначений и носит субъективный характер;
- товарный знак «СИМПАТЯГА» и заявленное обозначение «Симпатюля» имеют право на существование как самобытные и индивидуальные, поскольку воспринимаются потребителем по-разному;
- смысловое значение сравниваемых обозначений отличается значениями используемых при их словообразовании суффиксов;
- так, слово «Симпатюля» образовано при помощи ласкательного суффикса «-юл-», обычно используемого в фамильярно-устной речи применительно к лицам: *капризуля*, *актрисуля* (А. Чехов), *хандрюля* (см.: <http://www.slovari.ru/default.aspx?p=5310&0a0=3>), а слово «СИМПАТЯГА» образовано при помощи экспрессивного суффикса «-яг-» (*бедняга* (ласк. *бедняжка*), прост. *миляга*, *добряга*, *плутяга*, *портняга*, *здоровяга*, *скупяга*, *бродяга*, *работяга*,

хитряга, скряга), этот суффикс вносит более одобрительный оттенок в значение слова по сравнению с суффиксом «-юл-/-ул-» (см. там же);

- заявленное обозначение «Симпатюля» выполнено печатными буквами современного русского алфавита стандартным шрифтом, буква «С» в слове - заглавная, остальные буквы - строчные, а противопоставленный товарный знак «СИМПАТЯГА» выполнен заглавными буквами;

- сравниваемые обозначения имеют фонетические отличия, так, сравниваемые обозначения «Симпатюля» и «СИМПАТЯГА» отличаются двумя слогами из четырех, что в русском языке указывает на образование совершенно разных слов, имеют разную транскрипцию - [с'і м п' а т' у л' а] и [с'і м п а т' 'а г а];

- таким образом, у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отсутствует сходство до степени смешения.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.06.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (16.10.2012) поступления заявки №2012735940 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

Заявленное обозначение «Симпатюля» по заявке №2012735940 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква в слове «Симпатюля» - заглавная, остальные строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «СИМПАТЯГА» по свидетельству №224560 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «СИМПАТЯГА» по свидетельству №224560 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат идентичные товары – печенье. Печенье относится к товарам широкого потребления (продукты), внимание потребителя при покупке которых значительно ниже, чем при приобретении дорогостоящих изделий производственно-технического назначения, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте. В этой связи можно сделать вывод об однородности товаров сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения «Симпатюля» и противопоставленного товарного знака «СИМПАТЯГА» по свидетельству №224560 необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения «Симпатюля» и «СИМПАТЯГА» характеризуются близким составом гласных и согласных, образующих сравниваемые слова, одинаковым количеством слогов и ударением на предпоследний слог. Фактически, звуковое сходство сравниваемых обозначений заключается в фонетическом тождестве начальных частей сравниваемых слов – «СИМПАТ-».

При этом следует отметить, что сравниваемые обозначения, имеющие в своем составе общий корень «симпат-» (от слова «симпатия» - влечение, внутреннее расположение к кому или чему-либо, см. Толковый словарь иноязычных слов, 2008, <http://slovari.yandex.ru>) и образованные при помощи суффиксов «-яг-» и «-юл-», имеют одинаковое смысловое значение – симпатичный человек (см. <http://dic.academic.ru>).

Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений «Симпатюля» и «СИМПАТЯГА» выполнены буквами одного алфавита (кириллического) с использованием стандартного шрифтового исполнения, что обуславливает также вывод о визуальном сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 23.06.2014, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №224560 до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2014.