

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 12.02.2019, поданное ООО «ЦЕЗАРЬ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736599, при этом установлено следующее.

Заявка №2017736599 на регистрацию словесного обозначения «Чапай» была подана на имя заявителя 06.09.2017 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.12.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017736599 в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЧЕПАЙ» по свидетельству №643428, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные обозначения различаются только звуками «Е и «а», они не являются в данных обозначениях ударными, могут «проглатываться» при произнесении и не являются фонетически сходными;

- сопоставляемые обозначения выполнены стандартными и похожими шрифтами, но отличаются вторыми буквами «Е и «а» и шрифтовым написанием слов;

- визуальное восприятие словесных элементов различно ввиду выполнения их разными строчными и заглавными буквами;

- общие графические картины сравниваемых обозначений являются разными, поскольку в заявленном обозначении преобладают округлые буквенные составляющие, а в противопоставленном товарном знаке – прямые, линейные составляющие;

- слово «Чапай» является производным от фамилии Чапаев и ассоциируется у российского потребителя со знаменитым героем Гражданской войны Василием Ивановичем Чапаевым;

- словесный элемент «Чапай» также представляет собой старинное тюркское мужское имя, образованное путем присоединения к древнетюркскому слову «чап» и призывно-обращательно-повелительного аффикса «-ай»;

- противопоставленный товарный знак «ЧЕПАЙ» может рассматриваться и как фантазийное слово, и как однокоренное с глаголом «чепать» (зацеплять, задевать, трогать);

- таким образом, с точки зрения семантики сопоставляемые обозначения являются не сходными;

- заявленное обозначение используется для маркировки упаковкипельменей с говядиной и свининой производства компании-заявителя, которые относятся к средней ценовой категории, обладают насыщенным вкусом и приятным ароматом, просты в приготовлении, ввиду чего данная продукция пользуется высоким спросом среди мужской половины населения;

- сферы деятельности заявителя, который работает в области производства полуфабрикатной продукции и правообладателя противопоставленного товарного

знака, специализирующегося на обслуживании самолетов, абсолютно разная, поэтому вероятность смешения обозначений исключена;

- учитывая в совокупности вышеприведенные доводы, сравниваемые обозначения следует признать не сходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- делопроизводство по заявке №2017736599 (1);
- словарные материалы в отношении семантики заявленного обозначения (2);
- информация о компании-заявителе и его продукции (3);
- товарные накладные на поставку продукции, маркируемой заявленным обозначением (4);
- договор о сотрудничестве (5);
- словарные источники о семантике противопоставленного товарного знака (6);
- информация о правообладателе противопоставленного товарного знака и его деятельности (7);
- заключение №VO/4129/2018 от 08.08.2018 о сходстве словесных обозначений «Чапай» и «ЧЕПАЙ» (8).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (06.09.2017) поступления заявки №2017736599 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 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.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017736599 заявлено словесное обозначение «Чапай», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Ч». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №643428 представляет словесное обозначение «ЧЕПАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 08, 09, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «Чапай» и противопоставленного товарного знака «ЧЕПАЙ» показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют тождественный состав согласных звуков и слогов, сходный состав гласных звуков. Фонетически сравниваемые обозначения отличаются только второй буквой «А»/«Е». Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

Визуально сопоставляемые обозначения производят общее зрительное впечатление за счет выполнения анализируемых словесных элементов стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В силу отсутствия в словарных источниках информации (см., например, <https://dic.academic.ru/>) смыслового значения слова «ЧЕПАЙ», коллегии не представляется возможным оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического критериев рассматриваемых знаков.

Следует указать, что вывод о том, что словесные обозначения «Чапай» и «ЧЕПАЙ» являются сходными на основании критериев визуального и фонетического сходства сделан в заключении (8), представленном заявителем.

Сопоставляемый анализ заявленных товаров 30 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку содержат идентичные позиции «пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]».

Однородность товаров 30 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Довод заявителя об отсутствии сходства смешения товаров на российском рынке ввиду различных сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, является неубедительным, так как анализу подвергаются перечни товаров 30 класса МКТУ, указанные в сравниваемых обозначениях.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2017736599 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем документы (3-5) о введении в гражданский оборот заявленного обозначения «Чапай» в отношении товаров «пельмени» не снимают оснований для отказа, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2018.