

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 06.12.2014, поданное ООО «Лакомка», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720575, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2013720575 с датой подачи от 18.06.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - мучные кондитерские изделия.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Лучана**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013720575 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2013720575 сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с комбинированным товарным знаком «**Лучано**» по свидетельству №443885 [1], зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

В возражении от 06.12.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 10.12.2014, заявитель приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку восприятие этих обозначений потребителями является различным;

- противопоставленный знак является комбинированным, в котором наряду со словесным элементом «Лучано» присутствует яркий и запоминающийся изобразительный элемент в виде квадрата розового цвета с волнообразной линией белого цвета внутри, который занимает доминирующее положение в знаке;

- заявленное обозначение «Лучана» и словесный элемент «Лучано» знака [1] отличаются графическим выполнением, а также они имеют разные окончания - «а» и «о».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013720575 в отношении товаров 30 класса МКТУ – мучные кондитерские изделия.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.06.2013) подачи заявки №2013720575 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.2 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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, как указывалось выше, представляет собой словесное обозначение «**Лучана**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – мучные кондитерские изделия.

Решение об отказе в регистрации указанному обозначению было основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарного знака [1], имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного на имя иного лица.

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из изображения квадрата со скругленными углами с размещенным внутри него изображением волнистой линии, под которым расположено словесное обозначение «**Лучано**», выполненное буквами русского алфавита, причем буква «Л» выполнена оригинальным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ перечня товаров 30 класса, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013720575 (мучные кондитерские изделия), показал, что они являются однородными

таким товарам как кондитерские изделия, бисквиты, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, торты фруктово-ягодные и ряду других товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство сопоставляемых обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение «Лучана» сходно со словесным элементом «Лучано» товарного знака [1], который занимает в нем доминирующее положение и является «сильным» элементом знака, так как, в отличие от изобразительного элемента, он легче запоминается и именно на нем акцентируется основное внимание потребителя. Фонетическое сходство словесных элементов обусловлено одинаковым количеством слогов (три), букв (шесть) и звуков (шесть), совпадением первых пяти звуков, сходством звуков «а» и «о» в конце слов, которые в безударной позиции звучат одинаково. Также следует отметить, что обозначения «Лучана» и «Лучано» являются женским и мужским итальянскими именами (см. например, Лучана Баррозо, Лучана Карро, Лучано Паваротти, Лучано Спалетти), что вызывает сходные смысловые ассоциации. Выполнение заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного знака [1] буквами одного алфавита (русского) сближает их визуально, несмотря на незначительные отличия в графике и цветовой гамме.

Установленное коллегией сходство заявленного обозначения со словесным элементом товарного знака [1] обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствует о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных

товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2014.