

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 03.07.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726420, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010726420 с приоритетом от 16.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Услада», г. Жигулевск (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зайца и словесного элемента «НЯКА», выполненного буквами русского алфавита.

Роспатентом 26.03.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726420 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее

зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «НАКА» по свидетельству №286649 [1] с приоритетом от 13.03.2003, зарегистрированный на имя ООО «Бакалея-2005»;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Н-Н-НАКА Н-Н-НАКА» по свидетельству №292376 [2] с приоритетом от 13.03.2003;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «НАКА» по свидетельству №284433 [3] с приоритетом 13.12.2001, зарегистрированный на имя ООО «АВЕРС».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] установлено в связи с наличием фонетического сходства словесных элементов «НАКА» и «НЯКА».

В возражении от 03.07.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №292376, в связи с чем исключил из заявленного перечня товары 30 класса МКТУ – лёд натуральный или искусственный, настои нелекарственные, подливки мясные, сахар, кофе, заменители кофе, каши молочные, солод, ферменты для теста, каши молочные, мёд, прополис;
- срок действия товарного знака по свидетельству №284433 истек 13.12.2011, а также 13.06.2012 истек дополнительный шестимесячный срок для продления действия данного товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726420 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (16.08.2010) заявки №2010726420 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зайца и словесный элемент «НЯКА», выполненный буквами русского алфавита синего цвета с двойным контуром белого и черного цвета.

Заяц исполнен с использованием черного, красного, оранжевого и сиреневого цветов. Словесный элемент размещен слева от изображения зайца на фоне овала желтого цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726420 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Противопоставленные товарные знаки, как словесный [1], так и комбинированные [2-3], включают словесные элементы «НАКА» [1, 3], и «Н-Н-НАКА Н-Н-НАКА» [2].

В товарном знаке [2] словесный элемент «Н-Н-НАКА» выполнен два раза – в верхней и нижней части круга, а в центральной части круга размещено стилизованное изображение зверька с кувшином.

В товарном знаке [3] словесный элемент размещен на фоне жирной полосы красного цвета, к верхней и нижней частям которой примыкают два треугольника желтого цвета. Полоса и треугольники имеют размытый контур.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «НЯКА» и «НАКА» [1; 3]/«Н-Н-НАКА» [2], которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в составе комбинированных знаков. Фонетическое сходство обусловлено совпадением большей части звуков (три из четырех), расположенных в одинаковом порядке, при этом звучание букв «Я» и «А» в первом слоге при произношении слов приближается друг к другу.

Вывод об однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и товарных знаков [1-3], в силу совпадения товаров по виду (мед, пицца, сэндвичи, кофе, настои нелекарственные и т.д.), либо отнесения их к общему роду (хлебобулочные изделия, крупы и т.д.), является очевидным.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия товарного знака [3] истек, в связи с чем, он исключается из категории товарных знаков, препятствующих государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

В этой связи заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 30 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 30 класса МКТУ (*пицца, сэндвичи, пельмени, лед натуральный или искусственный, настои нелекарственные, подливки мясные, сахар, кофе, заменители кофе, настои нелекарственные, каши молочные, солод, ферменты для теста, каши молочные, мед, прополис*), указанным в перечнях товарных знаков [1-2], а именно: ароматизаторы, ароматизаторы [за исключением эфирных масел], бадьян, бисквиты, ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, вещества связующие для колбасных изделий, вода морская для приготовления пищи, горчица, загустители для пищевых продуктов, изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия макаронные, каперсы, карамели, клейковина пищевая, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крахмал пищевой, лапша, леденцы, марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мука, мята для кондитерских изделий, пастилки

[кондитерские изделия], перец, петифуры, печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, приправы, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, пряники, пряности, пудинги, пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей], сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сода пищевая, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, торты фруктово-ягодные, травы огородные консервированные [специи], украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, уксус, халва, шоколад, эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

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

удовлетворить возражение от 03.07.2012, отменить решение Роспатента от 26.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726420.