

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 №2012735938, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012735938 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 «СНЕЖНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.06.2014 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 «Снежность» (свидетельство №402891 с приоритетом от 12.11.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Хлебпром», 454130, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2А.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень фонетического сходства, которое определяется наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначение, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных и согласных, характером совпадающих частей обозначений.

При оценке графического сходства сравниваемых обозначений экспертиза учитывает алфавит, буквами которого написаны слова (обозначения выполнены буквами кириллицы), цветовое сочетание (знаки выполнены в черном цвете), а также общее зрительное впечатление, которое они производят.

При сравнительном анализе учитывается род (вид) товаров, назначение, условия сбыта, круг потребителей, т.е. те признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному и тому же производителю.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении товара «печенье».

Рассматриваемые товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений.

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;

- в решении Роспатента акцент сделан на наличие в сравниваемых обозначениях якобы признаков звукового сходства;

- вместе с тем Роспатент не учел, что сравниваемые обозначения отличаются друг от друга смысловым содержанием (обозначение «Снежность» не имеет какого-то определенного значения и является вымышленным, фантазийным, а слово «СНЕЖНОЕ» означает «подобное снегу (цветом, яркостью и т. п.), см. словарь Ушакова http://mirslovarei.com/content_ushakov/snezhnyj-l37627.html#ixzz335gTQLo7), а также количеством слогов, букв, звуков (обозначение «Снежность» состоит из двух слогов, девяти букв и восьми звуков, а заявленное обозначение «СНЕЖНОЕ» - из трех слогов, семи букв и восьми звуков);

- отличаются также заложенные в сравниваемые обозначения понятия и идеи (обозначение «Снежность», благодаря используемому суффиксу «-ость», ассоциируется в сознании с каким-то отвлеченным признаком, свойством чего-либо или кого-либо (свежесть, бледность, жалость, смелость, см. http://igrali.narod.ru/files/znashenia_suffiksov.htm), в то время как заявленное обозначение «СНЕЖНОЕ» - с печеньем, подобным цветом, яркостью, хрустом;

- кроме того, согласно сложившейся судебной практике (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности») при сопоставлении товарных таков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных таков в целом;

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

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2014 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, неубедительными.

С учетом даты (16.10.2012) поступления заявки №2012735938 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 «СНЕЖНОЕ» по заявке №2012735938 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 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 «Снежность» по свидетельству №402891 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «Снежность» по свидетельству №402891 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «С» в слове «Снежность» - заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класс 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 «СНЕЖНОЕ» и противопоставленного товарного знака «Снежность» по свидетельству №402891 необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения «СНЕЖНОЕ» и «Снежность» характеризуются близким составом гласных и согласных, образующих сравниваемые слова, ударением на предпоследний слог. Фактически, звуковое сходство сравниваемых обозначений заключается в фонетическом тождестве начальных частей сравниваемых слов – «Снежно-».

При этом следует отметить, что сравниваемые обозначения, имеющие в своем составе общий корень «снеж-», образованы от слова «снег» (снег - атмосферные осадки (белые пушинки, хлопья, представляющие собой кристаллики льда, а также сплошная масса этих осадков, покрывающая зимой землю, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр.763) и характеризуются одинаковым смысловым значением – по белизне подобный снегу (см. там же).

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

Довод заявителя о том, что заключение экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака противоречит сложившейся судебной практике, согласно которой вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а товарных знаков в целом, является неубедительным, поскольку сравниваемые обозначения «СНЕЖНОЕ» и «Снежность» как раз ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 27.06.2014, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №402891 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 27.06.2014.