

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 от 24.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745504 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.12.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение **Медовичок с начинкой**», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буква «М» в слове заглавная, остальные буквы – строчные. Элемент «с начинкой» является неохраняемым».

Роспатентом 31.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745504 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со

словесным товарным знаком «Медовичок» [2], зарегистрированным ранее на имя ООО «Кондитерская фабрика «ГОСПОДАРЬ», Московская обл., г. Балашиха по свидетельству № 232012 (приоритет от 01.06.2001, срок действия регистрации продлен до 01.06.2021);

- словесный элемент «с начинкой» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на состав товаров;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов «Медовичок».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.10.2014 возражение от 24.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «с начинкой» не влияет на охраноспособность заявленного обозначения [1], поскольку доминирующим элементом является «Медовичок»;
- словесный элемент «с начинкой» не играет определяющей роли в заявленном обозначении [1] и не влияет на впечатление потребителя о самом обозначении;
- экспертиза исходила из некоторого сходства сравниваемых обозначений [1,2], однако не осуществила сопоставления их в целом, с учетом существенного влияния особенностей каждого элемента на целостность и полноту общего восприятия потребителем;
- фонетические и семантические признаки в заключении по результатам экспертизы не указаны;
- вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений [1,2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ не соответствует действительности, поскольку в перечне противопоставленного товарного знака [2] указаны товары 30 класса МКТУ «торты», тогда как обозначение [1] заявлено только в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия»;
- заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ не может затронуть интересов правообладателя противопоставленного товарного знака [2];

- из анализа судебной практики следует, что «при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом»;
- при сопоставлении сравниваемых обозначений [1,2], а также перечней товаров 30 класса МКТУ можно сделать вывод об отсутствии их смешения, при этом товары являются различными.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (25.12.2012) 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Медовичок

Заявленное обозначение **с начинкой** [1] по заявке № 2012745504 является словесным, выполнено в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

Согласно словарю (<http://dic.academic.ru>) «начинка» означает: подготовленная смесь пищевых продуктов, которая кладется внутрь пирога, конфет, блинчиков и

т.п. Словесный элемент «с начинкой» заявленного обозначения [1] является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на состав товара, его свойство, что правомерно указано в решении Роспатента и не оспаривается заявителем в материалах возражения от 24.09.2014.

Словесный элемент «с начинкой» заявленного обозначения [1] не привносит в него достаточной различительной способности ввиду того, что является неохраняемым. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «Медовичок». При этом заявитель в материалах возражения от 24.09.2014 не отрицает доминирование элемента «Медовичок» в заявленном обозначении [1].

Противопоставленный товарный знак **Медовичок** [2] по свидетельству № 232012 с приоритетом от 01.06.2001 (срок действия регистрации продлен до 01.06.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «торты».

В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 232012, зарегистрированного Роспатентом 27.10.2014 за № РД0160358, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Компании с ограниченной ответственностью «Хилдеринк Консалтинг Лимитед», Кипр.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «Медовичок». Визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] близки за счет использования при написании сравниваемых обозначений букв русского алфавита стандартного шрифта, при этом первая буква «М» анализируемых словесных элементов выполнена заглавной, а остальные их буквы - строчные.

Фонетическое тождество сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака [2] в заявленное обозначение [1]. Семантическое сходство сравниваемых обозначений [1,2] обусловлено совпадением элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение: согласно русско-украинскому словарю (http://russian_ukrainian.academic.ru) «медовичок» - медяничок, медівничок, пряник.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Согласно словарно-справочным данным (<http://что-означает.рф/>; <http://www.vedu.ru/>), а также электронной версии учебника 2011 года «Технология мучных кондитерских изделий», автор: Корячкина С.Я., 2011 (см. <http://nashol.com>) к мучным кондитерским изделиям относятся печенье, вафли, торты, пирожные, кексы, пряники и др.

Таким образом, можно прийти к выводу, что к заявленному родовому понятию товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия» [1] относится и вид товаров 30 класса МКТУ «торты» противопоставленного товарного знака [2].

Кроме того, сравниваемые товары 30 класса МКТУ обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] имеют одни и те же условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей (любители изделий кондитерской промышленности), назначение (для питания, получения приятных вкусовых ощущений), продаются на одном прилавке продовольственных магазинов.

Резюмируя изложенное, у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными, а довод заявителя в части отсутствия однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ, признан неубедительным.

В связи с чем, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2014.