

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, рассмотрела возражение от 21.05.2013, поданное ООО «Десерт Фентези», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011726767, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011726767 с приоритетом от 11.08.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - «мороженое».

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЧЕМПИОН/CHAMPION», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Решением Роспатента от 25.01.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц словесным знаком «CHAMPION» по международной регистрации №514102 [1] и товарными знаками «НАШ ЧЕМПИОН»

по свидетельствам №№305087, 305091 [2-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 21.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленная международная регистрация [1] не действует на территории Российской Федерации;

- противопоставленные знаки [2-3] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, так как состоят из разного количества слов, производят разное зрительное впечатление, отличаются семантически;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, следовательно, являются не сходными в целом.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011726767 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2013, был представлен оригинал письма-согласия [4] от правообладателя противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.08.2011) приоритета заявки №2011726767 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 представляет собой словесный элемент «ЧЕМПИОН/CHAMPION», в котором обозначение «CHAMPION» означает в переводе с английского, немецкого и французского языков «чемпион, победитель, выдающийся мастер и др.» (см. Словари ABBYY Lingvo). Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ - «мороженое».

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходных до степени смешения знака «CHAMPION» по международной регистрации №514102 [1] и товарных знаков со словесным элементом «НАШ ЧЕМПИОН» [2-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Как справедливо указано заявителем, противопоставленный знак [1] не действует на территории Российской Федерации, что подтверждается сведениями из поисковой базы международных знаков Romarin. Следовательно, указанный знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Таким образом, сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения проводится только в отношении товарных знаков [2-3].

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ЧЕМПИОН», входящего в сравниваемые обозначения, что свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому признаку. Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает знаки визуально.

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011726767 и для которых действуют знаки [2-3], показал их однородность, обусловленную тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков [2-3] дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011726767 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое», для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что подтверждается письмом [4].

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Роспатента, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726767.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.05.2013, отменить решение Роспатента от 25.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726767.