

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 21.03.2014, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область, г.Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.12.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701720, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012701720 подано 26.01.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 - 34 и услуг 35 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В процессе переписки по заявке заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товарами 09, 20, 29, 30, 32, 33 и услугами 35, 36, 39, 43, 44 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОТРАДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 18.12.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701720 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 20, 30 (части), 32 (части) и услуг 35, 36, 39, 43, 44 (части) классов МКТУ.

В отношении товаров 29, 33 и другой части товаров и услуг 30, 32, 44 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словом «ОТРАДА» по свидетельству №253015 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «ОТРАДА» по свидетельству №217028 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «МОЯ ОТРАДА» по свидетельству №195410 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;
- со словесным товарным знаком «ОТРАДА» по свидетельству №200593 [4], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «Отрадная» по свидетельству №160747 [5], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, признанных также однородными части товаров 32 (пиво) класса МКТУ.

В возражении от 21.03.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

Заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «Отрадное» по свидетельству №160747 [5] в силу фонетических, визуальных и семантических различий между ними.

По мнению заявителя, фонетические и визуальные различия обусловлены разным количеством букв в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке, а семантические – принадлежностью к разным частям речи и разным значением существительного «отрада» и прилагательного «отрадная».

Заявитель являлся владельцем товарного знака «ОТРАДА» по свидетельству №221151, которое ранее было зарегистрировано на его имя в отношении товаров 03, 05, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ. Несмотря на то, что правовая охрана указанного товарного знака не была продлена, в период действия этой регистрации Роспатент счел возможным зарегистрировать товарный знак со словом «ОТРАДНОЕ» в отношении однородных услуг 42 и 43 классов МКТУ (свидетельство №263233).

В возражении также приведены другие примеры регистраций товарных знаков со словесными элементами «ОТРАДА» и «ОТРАДНОЕ», на основании которых заявитель делает вывод о том, что экспертиза не сочла эти обозначения сходными и полагает, что выборочная дискриминация при оценке сходства обозначений в идентичных ситуациях является недопустимой.

Кроме того, заявитель указывает, что в настоящее время является правообладателем комбинированного товарного знака со словом «ОТРАДА» по свидетельству №386558, зарегистрированного в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является вариантом исполнения ранее зарегистрированных на его имя товарных знаков.

Подав заявку на регистрацию товарного знака «ОТРАДА», заявитель осуществляет свое исключительное право на товарный знак путем регистрации обозначения с незначительными изменениями.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.01.2012) поступления заявки №2012701720 на регистрацию товарного знака, 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ОТРАДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [4], включающими фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ОТРАДА», а также однородность товаров 29, 30 и услуг 44 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, с соответствующими товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Что касается сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №160747 [5], который представляет собой словесное обозначение «ОТРАДНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, то коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые словесные элементы «ОТРАДА» и «ОТРАДНАЯ», несмотря на наличие совпадающих звуков в начальной позиции, отличаются в конечной части в силу различного состава гласных и согласных звуков, кроме того, отсутствует фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Наличие дополнительных букв в противопоставленном товарном знаке увеличивает его визуальную длину по сравнению с заявленным обозначением, тем самым, оказывая влияние на визуальное восприятие знаков и формируя визуальные различия между ними.

В виду того, что слова «ОТРАДА» и «ОТРАДНАЯ» являются однокоренными, они обладают определенным семантическим сходством, поскольку существительное «отрада» обозначает удовольствие, радость, а прилагательное «отрадный» (-ая, -ое) имеет значение доставляющий отраду, приятный (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М, Азбуковник, 1999), в силу чего могут вызвать у потребителя сходные ассоциации, несмотря на некоторое фонетическое и визуальное отличие между ними.

Вместе с тем, заявитель уже обладает исключительным правом на



комбинированный товарный знак по свидетельству № 386558, включающий словесный элемент «ОТРАДА», занимающий доминирующее положение в его композиции, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Он также в течение десяти лет являлся правообладателем товарного знака **ОТРАДА** по свидетельству №221151 (дата приоритета 31.10.2000), правовая охрана

которого действовала в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и была прекращена в связи с истечением срока действия регистрации 31.10.2010.

Учитывая длительное сосуществование на российском рынке товарных знаков заявителя со словом «ОТРАДА» (свидетельства №№ 221151, 386558) и противопоставленного товарного знака «ОТРАДНАЯ» по свидетельству №160747, зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, можно сделать вывод о том, что потребитель не смешивает эти знаки между собой, а их правообладатели не видят нарушения своих исключительных прав.

Заявленное обозначение представляет собой вариант выполнения товарного знака по свидетельству № 386558, правообладателем которого является заявитель.

С учетом изложенных обстоятельств, коллегия полагает возможным предоставить правовую охрану обозначению «ОТРАДА» по заявке №2012701720 в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 21.03.2014, изменить решение Роспатента от 18.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701720.