

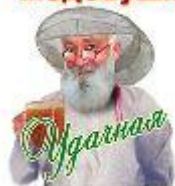
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 24.07.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Никан», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.03.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700464, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016700464 (дата подачи заявки 14.01.2016) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

медовушка



, в центральной части которого располагается изображение пожилого человека в очках и головном уборе пчеловода, держащего в одной руке кружку с напитком. На его фоне под наклоном помещен словесный элемент «Удачная». В верхней части обозначения расположен словесный элемент «МЕДОВУШКА», на правовую охрану которого заявитель не претендует.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, светло-сером, сером, темно-сером, зеленом, розовом, светло-розовом, темно-красном,

желтом, темно-желтом, темно-оранжевом, коричневом, синем, бежевом, светло-бежевом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 24.03.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700464 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]».

В отношении товаров 32, 33 и другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «УДАЧНАЯ» по свидетельству №404056, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;
- с товарным знаком «УДАЧНЫЙ» по свидетельству №299318, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «МЕДОВУШКА», указывающий на конкретный вид и свойства товара, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2017, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Во избежание ввода потребителя в заблуждение заявитель принял решение отказаться от всех товаров 32, 33 классов МКТУ, за исключением товара 33 класса МКТУ – напиток медовый [медовуха].

Заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки «УДАЧНАЯ» и «УДАЧНЫЙ» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, в связи с отсутствием между ними сходства в силу их фонетического, графического (визуального) и смыслового (семантического) различия, при этом заявитель полагает, что словосочетание «Медовушка удачная» необходимо рассматривать в целом, не разбивая на части, поскольку семантика обозначения в таком случае меняется.

По мнению заявителя, фонетическое различие между словесными обозначениями «УДАЧНАЯ» по свидетельству №404056, «УДАЧНЫЙ» по свидетельству №299318 и словосочетанием «МЕДОВУШКА Удачная», включенным в заявленное обозначение, достигается за счет различного количества слов, слогов, состава гласных и согласных звуков.

При оценке смыслового значения сравниваемых обозначений заявитель исходил из того, что вся смысловая нагрузка в заявленном обозначении ложится на слово «МЕДОВУШКА», а прилагательное «Удачная» только указывает на качество данного товара, поэтому потребитель ассоциирует заявленное обозначение с пенным напитком на основе меда, а только потом уже обращает внимание на прилагательное. Таким образом, заявитель полагает, что в словосочетание «МЕДОВУШКА Удачная» несет в себе определенную смысловую нагрузку.

Заявитель обращает внимание на фактор визуального доминирования изобразительного элемента над словесной частью, который призван акцентировать на себе внимание целевых потребителей при восприятии обозначения, в силу чего можно сделать вывод об отсутствии визуального сходства заявленного обозначения с противопоставленными словесными товарными знаками.

Возражение также содержит анализ однородности товаров 33 класса МКТУ «медовуха» и товаров 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №404056.

Полагая, что эти товары различаются по виду, назначению и внешнему виду продукта, заявитель делает вывод об отсутствии между ними однородности.

Что касается признания словесного элемента «МЕДОВУШКА» неохраняемым в составе товарного знака, то заявитель его не оспаривает, поскольку не претендовал на правовую охрану этого элемента при подаче заявки.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016700464 в отношении товаров 33 класса МКТУ – напитков медовый [медовуха] и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (14.01.2016) поступления заявки №2016700464 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , в центральной части которого располагается изображение пожилого человека в очках и головном уборе пчеловода, держащего в одной руке кружку с напитком. На его фоне под наклоном помещен словесный элемент «Удачная». В верхней части обозначения расположен словесный элемент «МЕДОВУШКА».

Заявитель не оспаривает включение словесного элемента «МЕДОВУШКА» в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, указывающего на вид товара и его свойства, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров только товаром 33 класса МКТУ «напиток медовый [медовуха]», коллегия снимает основания для признания заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно вида и состава заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, относящихся к товарам другого рода и вида и изготовленных из другого сырья (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

Исследуя значимость словесных элементов, включенных в заявленное обозначение, коллегия не может согласиться с мнением заявителя о том, что они образуют устойчивое словосочетание, в котором анализируется сходство всего обозначения, а не отдельных элементов.

Словесные элементы «МЕДОВУШКА» и «Удачная» выполнены разными шрифтами и в разном цвете, расположены на разных уровнях и играют различную роль в индивидуализации заявленных товаров и услуг, поскольку слово «МЕДОВУШКА» является неохраняемым элементом в составе обозначения, указывающим на вид товара – медовый напиток медовуха, т.е. элементом, который не может играть индивидуализирующую роль в товарном знаке, в отличие от охраноспособного словесного элемента «Удачная», который является сильным элементом знака, охраняемым в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №404056.

Соответственно экспертиза заявленного обозначения проводилась не только по всему обозначению в целом, но и по каждому включенному в него элементу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 404056 представляет собой словесное обозначение «УДАЧНАЯ», которое охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 404056 обусловлено его фонетическим (полное фонетическое вхождение) и семантическим тождеством словесных элементов «УДАЧНАЯ».

Установленное тождество сильных словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различие в их визуальном восприятии, обусловленном присутствием слабого неохраняемого словесного элемента «МЕДОВУШКА», а также изобразительного элемента.

Однородность товаров 33 класса МКТУ «напиток медовый [медовуха]» и «водка» обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе алкогольных

напитков, одинаковыми условиями реализации через специализированные отделы магазинов и одним кругом потребителей.

Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена, что определяет более строгий подход к определению их однородности.

В целом противопоставленный товарный знак может вызывать сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №299318 представляет собой словесное обозначение «УДАЧНЫЙ» (срок действия регистрации продлен до 12.10.2021). Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки и фруктовые соки» и услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 299318 обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «УДАЧНАЯ» и «УДАЧНЫЙ».

Сходство сильных словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различие в их визуальном восприятии, обусловленном присутствием слабого неохраяемого словесного элемента «МЕДОВУШКА», а также изобразительного элемента.

Товары 33 класса МКТУ «напиток медовый [медовуха]» и товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки и фруктовые соки» являются неоднородными товарами, поскольку относятся к разным видовым и родовым группам, имеют различное назначение и круг потребителей.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для

третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №299318, то коллегия полагает, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, которые включают совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, и характеризуются одной целью, направленной на привлечение потенциального покупателя, побуждая его покупать товары для себя или для других лиц, извлечение прибыли от продажи этих товаров.

Таким образом, принятие решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для части услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]», которые не являются однородными услугам по продвижению товаров, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2017.