

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 21.06.2011, поданное ООО «Мезон Гриз», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010707240/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010707240/50 с приоритетом от 10.03.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и другой части товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического и семантического признаков сходства) сходно до степени смешения:

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «МЕДВЕДЬ», ранее зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (свидетельства: №132045/1, приоритет от 07.09.1993; №253563, приоритет от 09.07.2002; №264915, приоритет от 24.03.2003; №257393, приоритет от 19.08.2002; №262556, приоритет от 24.03.2003; №258202, приоритет от 24.03.2003; №258201, приоритет от 24.03.2003);

- товарным знаком, включающим словесный элемент «МЕДВЕДЬ», ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.06.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.03.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение это, прежде всего, словосочетание, которое несет в себе ярко выраженное смысловое значение и ассоциируется у потребителя со сказочным персонажем медведя из серебра, серебряного цвета;

- в противопоставленных знаках обозначение «МЕДВЕДЬ» ассоциируется с существующим в реальном животном мире видами медведей;

- таким образом, заявленное обозначение семантически отличается от противопоставленных товарных знаков;

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически, так как, прежде всего, состоят из разного количества слов, слогов, букв, а также в силу фонетического отсутствия в противопоставленных товарных знаках словесного элемента «СЕРЕБРЯНЫЙ»;

- заявитель отмечает, что поскольку отсутствует графика в заявленном обозначении, визуальное сходство им не анализировалось;

- в заявленном обозначении прилагательное «серебряный» образует смысловое словосочетание – образ фантазийного серебряного медведя, в связи с чем заявленное обозначение не указывает на свойства товаров;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что на момент существования противопоставленных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг зарегистрированы следующие товарные знаки; «ЧЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ»

свидетельство №392794, «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», свидетельство №350678, «ДОБРЫЙ МЕДВЕДЬ», свидетельство №423325, «КРАСНЫЙ МЕДВЕДЬ», свидетельство №325162.

- таким образом, между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство до степени смешения.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010707240/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 33, 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (10.03.2010) поступления заявки №2010707240/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по

отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначения понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначения понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2010707240/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «СЕРЕБРЯНЫЙ» и «МЕДВЕДЬ», выполненных в две строки одно под другим стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Согласование прилагательного «серебряный» с существительным «медведь» позволяет воспринимать заявленное обозначение как словосочетание, в котором слово «МЕДВЕДЬ» является главным, а слово «СЕРЕБРЯНЫЙ» - зависимым.

Противопоставленные знаки по свидетельствам: №132045/1, №253563, №264915, №257393, №262556, №258202, №258201 – [1-7], представляющие собой словесные, комбинированные и объемные обозначения, зарегистрированы на имя одного и того же лица, а именно САММЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД., Британские Виргинские Острова. В указанных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «МЕДВЕДЬ», поскольку указанный элемент занимает доминирующее положение в знаках и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Таким образом, противопоставленные знаки [1-7] представляют собой серию знаков, в основе которой лежит словесный элемент «МЕДВЕДЬ». Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №391510 – [8] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, в виде стилизованного изображения медведя, и словесный элемент «МЕДВЕДЬ», расположенный на фоне изобразительного. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 35, 41, 43, 45 классов МКТУ.

В знаке [8] основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «МЕДВЕДЬ», поскольку он легче запоминается потребителем, чем изобразительный элемент.

Учитывая изложенное, при решении вопроса тождества и сходства сравниваемых обозначений сопоставительному анализу подлежат элементы «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» заявленного обозначения и «МЕДВЕДЬ» противопоставленных знаков [1-8].

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-8] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МЕДВЕДЬ». При этом именно словесный элемент «МЕДВЕДЬ» является основным в заявленном обозначении в силу того, что он выступает в качестве главного слова в словосочетании «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ» и именно на него падает логическое ударение.

Следует также отметить, что частое использование словесного элемента «СЕРЕБРЯНЫЙ» в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, ослабило его различительную способность (Например, зарегистрированные товарные знаки: «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ», свидетельство №442325, «СЕРЕБРЯНЫЙ ОСТРОВ», свидетельство №441346, «СЕРЕБРЯНЫЙ ЗАМОК», свидетельство №439415, «СЕРЕБРЯНЫЙ ДАР», свидетельство №434804, «СЕРЕБРЯНЫЙ КУПАЖ», свидетельство №384941, «СЕРЕБРЯНЫЙ ГРАФИН», свидетельство №419993 и др.). Что позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «МЕДВЕДЬ» в заявленном обозначении выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Совпадение наиболее сильных словесных элементов сравниваемых обозначений свидетельствует о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Что касается визуального фактора сходства, то графические отличия носят второстепенный характер.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-8] в отношении однородных товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2011.