

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 10.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Диво-Хлеб», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729686 (далее - решение Роспатента) от 12.05.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010729686 с приоритетом от 14.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Коффето/Koffeto», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «КОНФЕТОФФ/KONFETOFF» по свидетельству №403503, зарегистрированным на имя иного лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 10.07.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является фонетически сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку они различаются количеством звуков;
- заявленное обозначение является вымышленным словом среднего рода, а противопоставленный товарный знак - вымышленной мужской фамилией, что усиливает несходство сравниваемых обозначений.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (14.09.2010) поступления заявки №2010729686 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Коффето/Koffeto», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов в две строки. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Противопоставленный знак по свидетельству №403503 [1] представляет собой словесное обозначение «КОНФЕТОФФ/KONFETOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов в две строки. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в том числе, для товаров 30 класса МКТУ.

Основное восприятие российским потребителем заявленного обозначения заключено в словесном элементе, выполненном буквами русского алфавита, а словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита, будет воспринят как его транслитерация буквами латинского алфавита.

Так анализ сходства слов «Коффето/КОНФЕТОФФ» «Koffeto/KONFETOFF» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено наличием совпадающих слогов (три), совпадением большинства звуков, тождественным составом гласных (-о-е-о-) и близостью состава согласных букв (-к-ф-т-).

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду того, что указанные словесные элементы являются фантазийными.

Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами черного цвета кириллического и латинского алфавитов в две строки сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому и визуальному критериям сходства словесных обозначений.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товар «конфеты» 30 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар «конфеты» 30 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, полностью совпадают, т.е. являются однородными, что заявителем не оспаривается. Кроме того, следует отметить, что товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, в связи с чем, опасность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке более высока.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 12.05.2012, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010729686 товаров, являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2012.