

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2013740870, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2013740870, поданного на регистрацию 26.11.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Роскошные», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Роскошные» (роскошные – удовлетворяющий высшим требованиям, очень хороший, отличающийся роскошью, см. Интернет, словари) не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров, носящее хвалебный характер.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Роскошь» по свидетельству №521316 с приоритетом от 13.06.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.05.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- значение словесного обозначения «Роскошные» не сводится к свойству товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно - конфеты, потому как оно означает: отличающиеся роскошью и великолепием в отделке, убранстве или высокой ценностью материалов; разг. сопровождающиеся большой тратой денег; расточительные; удовлетворяющие высшим требованиям; превосходные; изобильные, цветущие, пышные;

- этимология заявленного обозначения также подтверждает его фантазийное значение. Прилагательное «Роскошные» образовано от существительного «Роскошь» (сущ., ж.р.) - «роскошь — социально-экономический феномен, связанный с процессом потребления благ. Означает совокупность социальных практик, включающих в себя институционализированное демонстративное потребление благ, часто с последующим их уничтожением» (См. Википедия: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1127733>). «РОСКОШЬ, роскоши, мн. нет, жен. 1. Внешнее великолепие, пышность чего-нибудь. Роскошь в убранстве комнат. Роскошь дамских туалетов. 2. Излишество в комфорте, в жизненных удобствах и удовольствиях, связанное с затратами, превышающими средний уровень жизни» (См: Толковый словарь Ушакова: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1011742>);

- заявленное обозначение носит фантазийный, а не хвалебный характер и обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными и имеют существенные различия по звуковому, семантическому и графическому критериям;

- товарный знак «Роскошь» с момента государственной регистрации (13.06.2012) ни разу не был использован своим правообладателем в отношении группы товаров 30 класса МКТУ «конфеты». Юридически оформленная регистрация товарного знака «Роскошь» по значительному количеству классов МКТУ (03, 05, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 44) при фактическом их неиспользовании является злоупотреблением правом;

- вместе с тем, на сегодняшний день заявитель не может повлиять на правовую охрану данного товарного знака и, воспользовавшись правилами статьи 1486 Кодекса, прекратить его регистрацию, поскольку на сегодняшний день трех лет с момента государственной регистрации товарного знака «Роскошь» еще не прошло. Таким образом, возникла ситуация, когда со стороны правообладателя созданы юридические

препятствия получению заинтересованными лицами охранных документов, на что невозможно повлиять, и что, в свою очередь, порождает новые правонарушения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (26.11.2013) поступления заявки №2013740870 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 3 пунктом 1 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 6 подпунктом 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.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 звукосочетаний 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях 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 обозначениях 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 учитывается 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.

Заявленное обозначение «Роскошные» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Так, словесный элемент «РОСКОШНЫЕ» является прилагательным от слова «РОСКОШЬ» и имеет следующие значения:

- отличающийся роскошью, богатством (роскошный кабинет; роскошный образ жизни);
- очень хороший, замечательный, см. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва «АЗЪ», 1993 год, стр. 707.

С учетом приведенных значений, в целом обозначение «РОСКОШНЫЕ» не может указывать на какие-либо характеристики заявленных товаров 30 класса МКТУ. Для того, чтобы соотнести обозначение «РОСКОШНЫЕ» с товарами «конфеты» требуются определенные рассуждения и домысливания.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «РОСКОШНЫЕ» по заявке №2013740870 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары заявителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «РОСКОШНЫЕ» для характеристики своих товаров.

В связи с изложенным, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как прямо указывающего на свойства заявленных товаров.

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

Противопоставленный знак по свидетельству №521316 представляет собой слово «Роскошь», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположена прямая линия. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «Роскошные» и противопоставленного товарного знака «Роскошь» показал, что они являются фонетически и семантически сходными.

Заявленное обозначение является именем прилагательным, образованным от существительного «роскошь» и имеет значение «отличающийся роскошью, богатством; очень хороший, замечательный» (См. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «АЗЪ», 1993 год).

Графически сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку выполнены буквами русского алфавита.

Товары 30 класса МКТУ «конфеты» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются идентичными.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2015.