

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2015, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736081 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012736081, подано на регистрацию 18.10.2012 в качестве товарного знака на имя Кондратьевой Татьяны Игоревны, г. Новосибирск (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Кот Сапогоff», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Между словесными элементами «Кот» и «Сапогоff» расположено стилизованное изображение кота. После словесного элемента «Сапогоff» расположено стилизованное изображение сапог. Обозначение выполнено в красном, оранжевом, желтом, светло-зеленом, светло-синем, фиолетовом, синем, белом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 09.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736081 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «КОТ В САПОГАХ» по свидетельству №172519 с приоритетом от 06.03.1997, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №172519 является ООО «Даниэлла Стар» 119121, Москва, 1-й Неопалимовский пер., д.8, оф. 4;

- в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Даниэлла Стар» ликвидировано 20.08.2013. В связи с ликвидацией ООО «Даниэлла Стар» ИП Кондратьевой Т.И. подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №172519 в связи с ликвидацией юридического лица-правообладателя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736081 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.10.2012) поступления заявки №2012736081 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает 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 подпунктом 2 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Кот Сапогоff», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Между словесными элементами «Кот» и «Сапогоff» расположено стилизованное изображение кота. После словесного элемента «Сапогоff» расположено стилизованное изображение сапог. Обозначение выполнено в красном, оранжевом, желтом, светло-зеленом, светло-синем, фиолетовом, синем,

белом, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №172519 представляет собой словесное обозначение «КОТ В САПОГАХ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №172519 показал, что они являются сходными в силу наличия в них фонетически сходных словесных элементов «Кот Сапогоff»/«КОТ В САПОГАХ», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Относительно семантического сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе тождественный словесный элемент «Кот». Словесный элемент «Сапогоff» не имеет смыслового значения, однако может быть воспринят как фамилия от слов «сапог»/«сапоги». Указанное сближает знаки по смысловому признаку.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака не являются сходными в силу выполнения их различными видами шрифтов. Однако графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление, что приводит к второстепенности графического признака.

Что касается изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленном товарном знаке, то они не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения совпадают с услугами 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному виду услуг и имеют одинаковое назначение.

Вывод об однородности товаров заявителем также не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №172519 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.09.2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству №172519 прекращена полностью в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. Дата публикации 12.10.2015.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2012736081 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2015, отменить решение Роспатента от 09.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736081.