

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 09.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746102, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012746102, поданной от 28.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение , представляющее собой стилизованное изображение дерева, ствол которого плавно переходит в горизонтально ориентированную фигуру в виде вытянутого прямоугольника с сильно округленными углами. На фоне этой фигуры размещен словесный элемент «verba», выполненный оригинальным буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, фиолетово-бордовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 15.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 20 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 в отношении заявленных товаров 20

класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ВЕРБИ» по свидетельству №335010 с приоритетом от 09.08.2006.

В поступившем в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение дерева с кроной в виде завитков произвольной формы, а оригинальный графический прием, используемый при написании одной из шрифтовых составляющих словесного элемента лишь ассоциативно позволяет соотнести её с буквой латинского алфавита «Ь», как, впрочем и с другой буквой того же алфавита, а именно буквой «о». Характерная графическая манера, используемая при его написании, привела к вариативности прочтения этой буквы как таковой в составе словесного элемента, что позволяет характеризовать её как изобразительную составляющую знака, размещенную в словесном элементе;
- оригинальный стиль выполнения, графический прием, размеры, пространственное центральное расположение относительно словесного элемента, размещенного в нижней части обозначения, явным образом выявляют важность именно изобразительного элемента в заявленном обозначении и выявляют его доминирование;
- заявитель считает важным отметить, что при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не следует однозначный вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку именно вариативность прочтения звукоряда словесного элемента заявленного обозначения не позволяет признать сравниваемые словесные элементы фонетически сходными;
- особенности графического построения элементов заявленного комбинированного обозначения (изобразительной и словесной составляющей) формируют его зрительное восприятие совершенно иным

от восприятия просто словесного товарного знака по свидетельству №335010, что и определяет различное впечатление от сравниваемых знаков;

- заявленное обозначение в целом воспринимается в качестве неразрывной композиции, в которой фонетический критерий очевидным образом не может превалировать над визуальным;
- объективное отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не приведет к возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных товаров 20 класса МКТУ правообладателю противопоставленного экспертизой знака.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 15.07.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 14.4.2.4 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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  представляет собой комбинированное обозначение, в виде стилизованного изображения дерева, ствол которого плавно переходит в горизонтально ориентированную фигуру в виде вытянутого прямоугольника с сильно округленными углами. На фоне этой фигуры размещен словесный элемент «verba», выполненный оригинальным буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, фиолетово-бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №335010 представляет собой словесное обозначение «ВЕРБИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 20, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков, не смотря на некоторые элементы сходства, свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что входящие в их состав словесные элементы имеют одинаковый состав согласных, а состав гласных отличается (последний звук иной). Такое отличие имеет принципиальное значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждый звук является существенным, оказывая непосредственное влияние на формирование всего звукоряда в целом.

В смысловом отношении сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются

фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Сравниваемые словесные элементы различаются и визуально, поскольку выполнены разными шрифтами. Словесный элемент «verba» заявленного обозначения выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, тогда как словесный элемент «ВЕРБИ» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что заявленное обозначение содержит в своем составе изобразительный элемент в виде дерева, что в свою очередь может ассоциативно влиять на смысловое восприятие словесного элемента российскими потребителями, то есть словесный элемент «verba» будет восприниматься как транслитерация слова «верба» (ива различных видов, большей частью с ярко пурпурными ветками и блестящими белыми волосками на почках, см. Толковый словарь Ушакова).

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

В отношении однородности товаров и услуг, установлено следующее.

Товары 20 класса МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 20 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта, однако при установленном несхождении оспариваемого обозначения и противопоставленного знака, однородность товаров не является препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2012746102.

Таким образом, коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 09.10.2014, отменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012746102.