

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720205/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инициатива М», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009720205/50 с приоритетом от 19.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое содержит словесные элементы «богатырский», «меч сладенец» и графические элементы. Изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой изображение меча. На изображение меча наложено изображение круга, внутри которого расположен словесный элемент «богатырский». От центра композиции расходятся концентрические дуги, оформленные восьмиугольниками и треугольными элементами. Между двумя концентрическими дугами в левой части изображения расположен словесный элемент «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 21.01.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 и 39 классов МКТУ. В отношении товаров 30 класса МКТУ принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению. Основанием для принятия такого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «БОГАТЫРСКИЙ» по свидетельству №160132 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ богатырский» состоит из трех слов, содержащих 22 буквы, причем доминирующим элементом в обозначении «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ богатырский» являются словесные элементы «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ», которые содержат 11 букв и на которые падает логическое ударение, а противопоставленное обозначение «БОГАТЫРСКИЙ» состоит из одного слова и содержит 11 букв, поэтому фонетическое сходство заявленного и противопоставленного обозначений можно оценить менее, чем в 50%, и этого достаточно для того, чтобы не считать их сходными до степени смешения по фонетическому признаку;
- графическое различие в сравниваемых обозначениях определяется тем, что обозначение «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ богатырский» имеет оригинальное графическое решение в виде меча и концентрических окружностей, занимающее более 50% площади товарного знака, а противопоставленное обозначение выполнено стандартным шрифтом черно-белым цветом и не имеет графических элементов;
- заявленное обозначение «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ богатырский» имеет фантазийный характер и соответствует изобразительному элементу товарного знака в виде меча, создавая единую концепцию товарного знака, объединяющую доминирующий изобразительный и словесный элементы в виде меча, и в воображении заявителя может ассоциироваться с русскими народными сказками, в которых часто упоминается «богатырский меч-кладенец», а противопоставленное обозначение «богатырский» образовано от слова «богатырь»;
- перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке, очень широк и включает в себя товары, не однородные товарам 30 класса МКТУ, содержащимся в перечне свидетельства №160132;
- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ богатырский» ассоциируется в целом с товарным знаком «БОГАТЫРСКИЙ», поскольку экспертиза относит доминирующие изобразительные элементы и доминирующий словесный элемент «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ» к «остальным» элементам

заявленного обозначения, в то время как они связаны друг с другом и являются доминирующими.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 21.01.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

К возражению заявителем были представлены ксерокопия Бюллетеня товарных знаков №18 от 25.09.1998 (стр. 207-208) и распечатки из базы данных Роспатента.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.06.2011, заявителем было представлено ходатайство с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в изображение заявленного обозначения, а именно переместить словесный элемент «богатырский» из центральной части изображения таким образом, чтобы он не находился в центре изображения и больше сочетался со словесным элементом «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ» композиционно, фонетически и семантически.

К представленному ходатайству заявителем было приложено заявление на внесение изменений в заявку №2009720205/50 с вариантом изображения товарного знака на 1 л.

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

С учетом даты (19.08.2009) 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, сходство комбинированных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 1497 если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого представляет собой изображение меча, на которое наложено изображение круга. В центральной части композиции (внутри круга) расположен словесный элемент «богатырский», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. От центра композиции расходятся концентрические дуги, оформленные восьмиугольниками и треугольными элементами. Между двумя концентрическими дугами в левой части изображения расположен словесный элемент «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №160132 представляет собой словесный элемент «БОГАТЫРСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче

запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Каждый из названных словесных элементов заявленного обозначения обладает различительной способностью и важен для индивидуализации товаров производителя. Принимая во внимание место этих элементов в композиции заявленного обозначения, а также способ их исполнения (разновеликий шрифт), коллегия не усматривает между ними связи. Поэтому анализ проводится отдельно по каждому элементу.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком свидетельствует о том, что один из основных индивидуализирующих словесных элементов «богатырский» заявленного обозначения является фонетически и семантически тождественным противопоставленному товарному знаку. Высокая степень сходства указанных элементов между собой позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия. В этой связи, регистрация заявленного обозначения порождает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Относительно однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить следующее.

Анализ товаров 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао, сахар; глюкоза; фруктоза; сладости; драже; зефир; изделия кондитерские; карамели; конфеты; леденцы; марципаны; пастила; помадки (кондитерские изделия); пралине; халва; шоколад; бисквиты; вафли; крекеры; печенье; пряники; торты фруктово-ягодные; блины; блинчики с начинкой; вареники; изделия пирожковые; пироги; пирожки; пончики; тесто; баранки; булки; сухари; палочки хлебные; рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед) заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы, пряности, пищевой лед), содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Часть товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака совпадает или соотносится как род/вид, что свидетельствует о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

Вместе с тем, такие товары 30 класса МКТУ как «сладости; драже; зефир; изделия кондитерские; карамели; конфеты; леденцы; марципаны; пастила; помадки (кондитерские

изделия); пралине; халва; шоколад; торты фруктово-ягодные» не могут быть признаны однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они представляют собой кондитерские изделия, которые отсутствуют в перечне противопоставленной регистрации.

Таким образом, отсутствие однородности части товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям.

Что касается представленного заявителем ходатайства о внесении изменений в изображение заявленного обозначения путем переноса словесного элемента «богатырский» из центральной части изображения таким образом, чтобы он не находился в центре изображения и сочетался со словесным элементом «МЕЧ СЛАДЕНЕЦ», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Представленное заявление на внесение изменений в заявку №2009720205/50 содержит изображение товарного знака, отличающееся от заявленного обозначения: концентрические дуги оформлены круглыми элементами, а не восьмиугольниками, как указано в материалах заявки. Кроме того, отличается шрифтовое исполнение словесных элементов. Таким образом, представленные изменения существенно изменяют заявленное обозначение и поэтому не допустимы.

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

удовлетворить возражение от 31.03.2011, изменить решение Роспатента от 21.01.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009720205/50.