

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 08.08.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Бобровой Н.Г., г. Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011703848, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011703848 с приоритетом от 28.01.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «БОБЁР НА ДАЧЕ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «БОБЁР» по свидетельству № 258409, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.05.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, но они, вместе с тем, имеют и некоторые отличия по визуальному критерию (по цветовому и шрифтовому исполнению и внешней форме изображений) и семантическому критерию (заявленное обозначение ассоциируется с бобром-строителем и продающимися в магазине товарами для дачи, а противопоставленный товарный знак – с бобром как таковым);
- 2) маркетинговые (рекламные и торговые) услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой помощь в управлении коммерческим предприятием, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.01.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, состоящее из изображения четырехугольника красного цвета, в который помещен словесный элемент «БОБЁР НА ДАЧЕ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, и стилизованного изображения бобра, одетого в строительную униформу и держащего пилу, в коричневом, темно-коричневом, голубом, белом, оранжевом, темно-оранжевом, черном, синем, светло-сером, темно-сером и красном цветовом сочетании.

Следует отметить, что в данном обозначении доминирует словесный элемент «БОБЁР НА ДАЧЕ», так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.01.2011 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 258409 (с приоритетом от 28.11.2002) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БОБЁР», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного изображения бобра.

Следует отметить, что в данном знаке доминирующее положение занимает слово «БОБЁР», так как оно запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака («БОБЁР НА ДАЧЕ» – «БОБЁР») показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу

фонетического вхождения противопоставленного знака «БОБЁР» в заявленное обозначение, в котором данное слово, занимая начальное положение, акцентирует на себе внимание.

Кроме того, они исполнены буквами одного и того же (русского) алфавита и содержат в себе стилизованные изображения бобра.

В словосочетании «БОБЁР НА ДАЧЕ» логическое ударение падает на определяемое слово «БОБЁР», семантически тождественное словесному элементу «БОБЁР» в противопоставленном товарном знаке, а слова «НА ДАЧЕ» характеризуют данное имя существительное (бобра), определяя место нахождения этого животного (на даче). Указанное обуславливает вывод о наличии у сравниваемых знаков и семантического сходства.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 258409 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, сравниваемые знаки («БОБЁР НА ДАЧЕ» – «БОБЁР») имеют и некоторые отличия по фонетическому критерию сходства обозначений – по количеству слов (3 слова – 1 слово), слогов (5 слогов – 2 слога) и звуков (11 звуков – 5 звуков) и составу звуков (совпадают только 5 звуков из 11).

Различия данных знаков по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений обусловлены разным цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством слов (3 слова – 1 слово) и букв (11 букв – 5 букв) и составом букв (совпадают только 5 букв из 11), а также разной внешней формой и разным характером изображений бобра (в заявленном обозначении – цветное фантазийное изображение «очеловеченного», вертикально стоящего бобра в строительной униформе и с пилой в руках, а в противопоставленном товарном знаке – эскиз черным контуром соответствующего животного в естественной для него позе).

Смысловое значение словосочетания «БОБЁР НА ДАЧЕ», исходя из семантики составляющих его слов, в сочетании с изображением «очеловеченного» бобра-строителя в заявленном обозначении обуславливают возникновение в сознании от

его восприятия в целом смыслового образа такого фантазийного существа, занимающегося строительными работами на даче. В свою очередь, противопоставленный товарный знак со словесным элементом «БОБЁР» и изображением бобра как животного ассоциируется исключительно с этим животным.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских книг; комплектование штата сотрудников; подготовка платежных документов; составление отчетов о счетах», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к разным родовым группам (заявленное обозначение предназначено для услуг по продвижению, рекламе и закупкам товаров, а противопоставленный товарный знак – для услуг в области бухгалтерского учета и кадровых услуг) и различаются назначением (стимулирование сбыта – помощь в управлении коммерческим предприятием). Ввиду указанных обстоятельств данные услуги не являются однородными.

Принимая во внимание наличие у сравниваемых знаков отмеченных выше фонетических, графических и семантических отличий и факт отсутствия однородности у вышеуказанных услуг, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных услуг одному лицу.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.08.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011703848.