

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 24.01.2014, поданное по поручению ООО «Славянка-люкс», г. Старый Оскол (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711309, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «НЕКТАРИНО» по заявке №2012711309 с приоритетом от 10.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «Нектарин» (свидетельство №462624 с приоритетом от 12.04.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Нектарин», 248031, г. Калуга, ул. Звездная, 15;

- с товарным знаком «НЕКТАРИНКА» (свидетельство №341186 с приоритетом от 03.11.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Лебедянский», 399610, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Матросова, д. 7.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель получил безотзывное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «НЕКТАРИНКА» по свидетельству №341186 в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- противопоставленное обозначение «НЕКТАРИНКА» представляет собой существительное женского рода, образованное от слова «НЕКТАРИН», и воспринимается как уменьшительно-ласкательная форма от этого слова;

- заявленное обозначение «НЕКТАРИНО» может восприниматься как производное как от слова «НЕКТАР», так и от слова «НЕКТАРИН»;

- вопрос о сходстве сравниваемых обозначений «НЕКТАРИНО» и «НЕКТАРИНКА» носит дискуссионный характер;

- поскольку заявленное обозначение «НЕКТАРИНО» и противопоставленный товарный знак «НЕКТАРИНКА» не являются тождественными, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями законодательства.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.10.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012711309 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.04.2012) поступления заявки №2012711309 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 положениями пункта 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное обозначение по заявке №2012711309 с приоритетом от 10.04.2012 является словесным и представляет собой фантазийное слово «НЕКТАРИНО», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Нектарин» [1] по свидетельству №462624 с приоритетом от 12.04.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «НЕКТАРИНКА» [2] по свидетельству №341186 с приоритетом от 03.11.2006 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], основанное на фонетическом, семантическом и графическом сходстве словесных элементов «НЕКТАРИНО»/«Нектарин»/«НЕКТАРИНКА», являющихся единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в их перечнях.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 25.10.2013, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №341186, согласно которому ООО «Лебедянский» не возражает против государственной регистрации товарного знака «НЕКТАРИНО» в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия из сладкого сдобного теста, преимущественно с начинкой; кондитерские изделия желеобразные; бисквиты;

вафли; какао-продукты; карамели; конфеты, в том числе мятные; конфеты лакричные; крекеры; кукуруза поджаренная; леденцы; марципаны; мед; мучные продукты; мюсли; пастилки (кондитерские изделия); печенье; птифуры; попкорн; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; помадки (кондитерские изделия); пралине; продукты на основе овса; пряники; сладости; торты, в том числе ягодные, фруктовые; хлопья из зерновых продуктов; халва; шоколад».

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 25.10.2013 и государственной регистрации товарного знака «НЕКТАРИНО» по заявке №2012711309 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.01.2014, отменить решение Роспатента от 25.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012711309.