

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, рассмотрела возражение от 24.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735932 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.10.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Кружевное

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буква «К» в слове – заглавная, остальные буквы – строчные».

Роспатентом 07.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735932 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Кружевное» [2], зарегистрированным ранее на имя Чернышевой С.А., г. Киров по свидетельству № 386157 (приоритет от 22.10.2007), а также со

словесным товарным знаком «кружево» [3], зарегистрированным ранее на ООО «ГРАНТ», Белгородская обл., г. Старый Оскол по свидетельству № 184404 (приоритет от 06.08.1998, срок действия регистрации продлен до 06.08.2018);

- заявленные товары 30 класса МКТУ признаны экспертизой однородными товарам 30 класса МКТУ «пудинги», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку данные товары относятся к одной родовой группе «изделия кондитерские мучные»;

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] показал семантическое сходство, обусловленное тем, что «Кружевное» - это прилагательное, происходящее от существительного «кружево» - сделанное из кружева, отделанное кружевом, похожее на кружево (см. Интернет, <http://ru.wiktionary.org>);

- фонетическое сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличием совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.10.2014 возражение от 24.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] не является результатом всестороннего и объективного анализа сравниваемых обозначений, а основан на субъективном толковании «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (утв. Приказом Роспатента 31.12.2009 № 197);

- в перечне противопоставленного товарного знака [2] отсутствует упоминание о кондитерских изделиях и печенье;

- «кондитерские изделия мучные» и «мучные изделия» не совпадают;

- испрашиваемый перечень товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] не может затронуть права и законные интересы правообладателя противопоставленного товарного знака [2];

- вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] не соответствует действительности, поскольку сравниваемые обозначения отличаются друг от друга заложенными идеями, при этом смысловые различия проявляются в различных образах и ассоциациях;
- согласно словарю (<http://mirslovari.com>) «кружевное»/«кружевной» - видом напоминающий кружева;
- регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается исключительно для товаров 30 класса МКТУ «печенье», в то время как перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] содержит: «конфеты, карамель, пралине, помадки, шоколад, кондитерские изделия»;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] отличаются грамматически: исполнение букв различается (заглавные/строчные), в противопоставленном знаке [3] – три слога, семь букв и семь звуков, в заявленном обозначении [1] – 4 слога, 9 букв и 10 звуков;
- из анализа судебной практики следует, что «при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом»;
- при сопоставлении сравниваемых обозначений [1-3] можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (16.10.2012) 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.2 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 14.4.3 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Кружевное

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012735932 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Противопоставленный товарный знак **Кружевное** [2] по свидетельству № 386157 с приоритетом от 22.10.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **кружево** [3] по свидетельству № 184404 с приоритетом от 06.08.1998 (срок действия регистрации продлен до 06.08.2018) является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет фонетического, графического и семантического тождества словесных элементов «Кружевное», что правомерно указано в решении Роспатента и заявителем в материалах возражения от 24.09.2014 не оспаривается.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] показал тождество звучания словесных частей «кружев-», занимающих первоначальную позицию, близкий состав гласных («-у-е-о» [3]; «-у-е-ое» [1]) и согласных («кр-ж-в-» [3]; «кр-ж-вн-» [1]) звуков, а также их расположение. При этом разница в окончаниях сравниваемых словесных обозначений «-ое» [1] и «-о» [3] не способствует формированию качественно иных звуковых оттенков.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] показал подобие заложенных в обозначениях идей, основанных на лексическом значении словесных элементов «Кружевное» [1] / «Кружево» [3]. Так, «кружевное» (-ая; -ой) – это прилагательное к «кружево», соотносящееся по значению с указанным

существительным: связанное с кружевом, свойственное кружевам, характерное для них (см. <http://enc-dic.com>).

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] показал общее зрительное впечатление, формируемое за счет использования при их написании стандартного шрифта букв русского алфавита черного цвета.

Довод заявителя в части отсутствия грамматического сходства у заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] признан коллегией неубедительным в силу наличия совпадения вышеуказанных фонетических, семантических и графических признаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Исходя из толкования слова «мучной» (см. <http://что-означает.рф>) «мучные изделия» - это пищевые продукты, основным компонентом при приготовлении которых, является мука. В том же словаре в качестве примера приведено видовое понятие «мучные кондитерские изделия», которое относится к родовой группе «мучные изделия».

Согласно словарно-справочным данным (<http://что-означает.рф/>; <http://www.vedu.ru/>), а также электронной версии учебника 2011 года «Технология мучных кондитерских изделий», автор: Корячкина С.Я., 2011 (см. <http://nashol.com>) к мучным кондитерским изделиям относятся: печенье, вафли, торты, пирожные, кексы, пряники и др.

В свою очередь, «печенье» - это кушанье, представляющее собой кондитерское изделие в виде небольших кусочков преимущественно сладкого теста, которым придана фигурная, рельефная форма, испеченных в духовом шкафу, употребляемое в пищу в качестве сладкого блюда (см. Толковый словарь русских существительных, <http://dic.academic.ru>).

Таким образом, можно прийти к выводу, что заявленный товар 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье» [1] относится как к родовому понятию

«мучные изделия», приведенному в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так и к видовому понятию «кондитерские изделия», указанному в перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3].

Кроме того, сравниваемые товары 30 класса МКТУ обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] имеют одни и те же условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей (любители изделий кондитерской промышленности), назначение (для питания, получения приятных вкусовых ощущений), продаются на одном прилавке продовольственных магазинов.

Резюмируя изложенное, у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными, а довод заявителя в части отсутствия однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ, признан коллегией неубедительным.

В связи с этим, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2014.