

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 26.08.2014, поданное ООО «Лакомка», г.Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734756, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012734756 (дата подачи заявки 05.10.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Смаковинка», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734756 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Смаковинка» сходно до степени смешения с товарным знаком «Смаковница» по свидетельству №465539, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя другого лица.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что при определении сходства учитывалось совпадение начальных частей обозначений «Смаков-», а также то, что оба обозначения выполнены печатными буквами кириллического алфавита, при этом регистрация испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, являющихся товарами краткосрочного пользования, при покупке которых степень внимательности потребителя снижена, следовательно, высока вероятность смешения товаров.

В возражении от 26.08.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что противопоставленный товарный знак со словом «Смаковница» не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «Смаковинка», ввиду отсутствия между ними сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенными в действие 10.05.2003 (далее – Правила) и Методическими рекомендациями.

По мнению заявителя, «...наличие сходных частей в двух обозначениях, также как наличие различных частей, не подтверждает признаков звукового, графического или смыслового сходства до степени смешения между этими обозначениями», поскольку смысловые значения обозначений различны.

Так, слово «Смаковинка» является фантазийным словом, не существующим в русском языке, и образованным от глагола «смаковать», а слово «смаковница» - это то же, что смоковница, субтропическое дерево семейства тутовых рода фикуса с твердой древесиной и съедобными плодами.

Заявитель также полагает, что между сравниваемыми словами отсутствует визуальное сходство, поскольку в одном случае использованы строчные буквы русского алфавита, а в другом – заглавные. Фонетическое различие между обозначениями, по мнению заявителя, обусловлено тем, что они отличаются двумя слогами из четырех.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2014 и зарегистрировать товарный знак «Смаковинка» по заявке №2012734756 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.10.2012) поступления заявки №2012734756 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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.

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

Сходство словесных 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Смаковинка», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №465539 представляет собой словесное обозначение «Смаковница», также выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Слово «Смаковница» отсутствует в лексических и толковых словарях русского языка, что не позволяет признать наличие у него смыслового значения, идентичного слову «смоковница» (**смоковница** или фиговое дерево (*Ficus carica*), небольшое дерево семейства шелковичных или тутовых (*Moraceae*) с пальчато-лопастными листьями и грушевидным плодом, известно под именем винной ягоды или инжира (см. Яндекс.Словари > Брокгауз и Ефрон. — 1907—1909).

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе для кондитерских изделий, т.е. в отношении товаров, идентичных заявленным товарам 30 класса МКТУ, также представляющих собой родовое понятие по отношению к такому товару, как печенье, что определяет их однородность, которая заявителем не оспаривается. Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Смаковинка» и «Смаковница», являющихся единственными элементами в сравниваемых знаках.

При сравнении словесных элементов «Смаковинка» и «Смаковница» по фонетическим признакам сходства следует отметить одинаковое количество букв и слогов, идентичный состав гласных звуков и близкий состав согласных звуков, отличающийся одним согласным звуком в конце сравниваемых слов, при этом следует отметить совпадение звуков в начальной позиции, с которой начинается восприятие слов (Смаков-).

Коллегия полагает несостоятельными доводы заявителя о семантическом различии между сравниваемыми словами, так как оба слова являются фантазийными, при этом наличие общего корня СМАК позволяет сделать вывод о том, что они могут вызвать у потребителя сходные смысловые ассоциации, а сходное общее зрительное впечатление, которое обусловлено совпадением большей части букв одного шрифта и алфавита, а также одинаковой визуальной длиной словесных элементов, дополнительно усиливает ассоциирование сравниваемых обозначений.

Сходство словесных элементов по фонетическому и визуальному критериям сходства определяет общий вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2014.