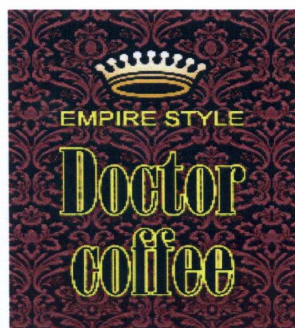


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, поданное Индивидуальным предпринимателем Михайловым Рамилом Равильевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712127 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2014712127 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой прямоугольник с цветочным орнаментом, внутри которого расположено изображение короны, под которой размещены словесные элементы «Empire style» и «Doctor coffee», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании темно-коричневого, коричневого, желтого, песочного, белого и черного цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.09.2015 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 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№205394, 268379, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными, в том числе в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ на имя Мамякова Мушга Лорисовича.

В поступившем 19.11.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения по всем критериям сходства;
- заявленное обозначение является оригинальным, в состав входят изобразительные элементы, которые явным образом обращают на себя внимание.

В подтверждение своих доводов заявитель представил Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу Суда по интеллектуальным правам №СИП-831/2014.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2015, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров и услуг

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.04.2014) подачи на регистрацию заявки №2014712127 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

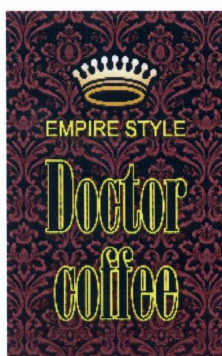
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

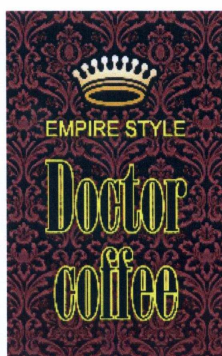
В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой прямоугольник с цветочным орнаментом, внутри которого расположено изображение короны, под которой размещены словесные элементы «Empire style» и «Doctor coffee», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании темно-коричневого, коричневого, желтого, песочного, белого и черного цветов.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №268379 является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде вареной колбасы, внутри которого расположен словесный элемент «Доктор» выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, бежевого, светло-бежевого, бордового и белого цветов [1].

Противопоставленный товарный знак «ДОКТОР» по свидетельству №205394 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

В соответствии с пунктом 5.2.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), при определении сходства обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно

наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией было установлено, что они содержат словесные элементы «DOCTOR/ ДОКТОР».

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Прежде всего, стоит отметить, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление. Так, заявленное обозначение представляет собой запоминающуюся композицию из изобразительного элемента в виде короны и словесных элементов, выполненных оригинальным шрифтом в цвете буквами латинского алфавита, расположенных на фоне прямоугольника с орнаментом, а противопоставленный товарный знак [1] выполнен в виде вареной колбасы, внутри которой расположен словесный элемент «Доктор», выполненный буквами русского алфавита, противопоставленный товарный знак [2] является словесным. Сравнимые обозначения, как при первичном, так и при последующем восприятии вызывают различное зрительное впечатление и образуют различные образы.

В заявленном обозначении словесные элементы «Doctor coffee» выполнены одинаковым шрифтом, в силу чего они воспринимаются как единая конструкция или как словосочетание.

Заявленное обозначение, в отличие от противопоставленных слов «ДОКТОР», дополнительно включает в себя существительное «coffee» и словосочетание «EMPIRE STYLE».

Указанное обуславливает различие сравниваемых обозначений по большинству признаков фонетического сходства: разное количество слов, слогов, разное количество букв. Значительно увеличивается длина словесной части заявленного обозначения по сравнению с обычным словом «ДОКТОР».

При этом произношение английского слова «DOCTOR» и русского слова «Доктор» имеет отличие.

Учитывая изложенное, сравниваемые обозначения являются несходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Еще более снижает возможность смешения сравниваемых обозначений их семантическое отличие.

В состав заявленного обозначения, помимо словосочетания «Doctor coffee», входит словосочетание «EMPIRE STYLE». Согласно словарным источникам информации (<https://slovari.yandex.ru/>), слово «EMPIRE» – в переводе с английского означает – империя, слово «STYLE» - стиль, то есть данные элементы можно перевести как – имперский стиль.

Существительное «coffee» придает слову «DOCTOR» новый смысловой оттенок, вызывающий ассоциации с лечебными свойствами кофе, который может действовать или как бодрящее средство или как стабилизирующее давление для гипотоников, то есть для восприятия данного словосочетания требуются домысливания.

Исходя из вышеизложенного, следует, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки несут в себе различные образы, воспринимаются по-разному, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несхождении заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков.

Однородность товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1,2], очевидна, поскольку часть товаров идентична, а другая часть совпадает как род/вид.

Однако, однородность товаров не может служить основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу установленного выше отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2015, отменить решение Роспатента от 30.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014712127.