

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 27.03.2017, поданное А.Г. Шершевским, Свердловская область, пос. Большой Исток (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.05.2016 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 05, услуг 36, 43 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014727848, поданной 18.08.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 21, 29, 30, 31, 32, услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, зеленый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, выполненное стилизованными буквами русского алфавита в три строки с мелкими изображениями стилизованных зеленых листьев.

Решение Роспатента от 31.05.2016 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, товаров 05 класса МКТУ (за исключением «воды минеральные для медицинских целей»), всех услуг 36, части услуг 43 классов МКТУ по заявке № 2014727848 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товара 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей», всех товаров 21, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, всех услуг 35, части услуг 43 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком **С любовью и благодарностью** [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Бекешина В.А., Красноярский край, с. Гуляевка, в отношении однородных товаров 21 классов МКТУ по свидетельству № 466823, приоритет от 06.07.2011;

- со словесным товарным знаком **Любовь и Благодарность** [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Бекешина В.А., Красноярский край, с. Гуляевка, в отношении однородных товаров 21 классов МКТУ по свидетельству № 466542, приоритет от 06.07.2011;

- со словесным товарным знаком **Любовь и Благодарность** [4], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Бандурина Р.А., г. Ростов-на-Дону, в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ по свидетельству № 427267, приоритет от 25.08.2009;



- с комбинированным товарным знаком  [5], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Петропавловское», Москва, в отношении однородных товаров 29, 30, 31, 32, услуг 35 классов МКТУ по свидетельству № 425267, приоритет от 26.03.2010;

- со словесным товарным знаком **С любовью и благодарностью. Стэлмас** [6], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Стэлмас-Д», Москва, в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ по свидетельству № 368714, приоритет от 31.01.2007 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 31.01.2027);

- со словесным товарным знаком **ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ** [7], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «МИНОРКА-ДОЗ», Ленинградская обл., г. Приозерск в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ по свидетельству № 350412, приоритет от 27.12.2006.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.03.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2016.

Доводы возражения, поступившего 27.03.2017, сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков [4,5] была досрочно прекращена по причине прекращения их правообладателей. Срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [7] истек 27.12.2016;
- противопоставленные товарные знаки [6,7] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением [1], которое является комбинированным, при этом словосочетание «Люблю и Благодарю» практически превращено в оригинальную ажурную изобразительную композицию круглой формы;
- словесный элемент «Люблю и Благодарю» прочесть непросто, этот эффект достигнут, в том числе, за счет: имитации «рисования пером и чернилами от руки», изменения при этом традиционного написания и размеров букв (например, увеличенный размер, более низкое расположение и измененная форма буквы «б», у которой верхний элемент превращен в рисованное «сердечко» в слове «Люблю»; увеличенная буква «г» в слове «Благодарю»), изменения традиционных способов соединения букв в «письменном» шрифте и т.д.;
- значимость визуального фактора высока и исключает ассоциацию заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [6,7] в целом, кроме того, имеются и существенные звуковые отличия (различается расстановка ударений, ритм звучания, различается состав согласных и гласных звуков и их общее количество и т.д.);
- в противопоставленном товарном знаке [6] есть дополнительный по сравнению с заявленным обозначением [1] словесный элемент «Стэлмас», который в целом ассоциируется с подписью в конце письма, адресованного кому-то лицом с именем или названием «Стэлмас»;

- «Стэлмас» - это наименование предприятия - правообладателя противопоставленного товарного знака [6]. За выполнение противопоставленным товарным знаком [6] индивидуализирующей функции отвечает главным образом входящий в него элемент «Стэлмас», и потребители ассоциируют товары, маркированные товарным знаком [6], только с предприятием «Стэлмас-Д»;
- противопоставленный товарный знак [6] был зарегистрирован незадолго после товарного знака [7] в отношении одних и тех же товаров - минеральных вод, на имя иного лица. Исключительные права на товарные знаки [6,7] никому не отчуждались, при этом указанные противопоставленные товарные знаки сосуществовали более десяти лет. По этой причине словосочетание «Любовь и благодарность» не может ассоциироваться только с одним из этих лиц, т.е. различительная способность этого обозначения размыта в отношении минеральных вод;
- противопоставленный товарный знак [5] со словесным элементом в стандартном шрифте «МЫ БЛАГОДАРИМ И ЛЮБИМ ТЕБЯ!» был зарегистрирован позже противопоставленного товарного знака [7] в отношении одних и тех же товаров 30 класса МКТУ, а именно, «ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), вещества подслащивающие натуральные, глюкоза пищевая, напитки на основе чая, настои нелекарственные, патока, пряности, сахар, специи, цикорий, чай, чай со льдом, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)», на имя иного лица. Товарные знаки [5] и [7] сосуществовали более 6 лет;
- на регистрацию в отношении товаров 21 класса МКТУ заявитель не претендует по той причине, что противопоставлена серия из двух товарных знаков [2,3], принадлежащих одному лицу.

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.03.2017, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 21 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены распечатки с сайта egrul.nalog.ru о правообладателях товарных знаков [6,7].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.03.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (18.08.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2014727848 включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.3 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 14.4.3 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, словесный элемент «Люблю и Благодарю» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Справа от словесного элемента «Люблю» и под буквой «-л-» словесного элемента «Благодарю» расположены стилизованные изображения зеленых листочков. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31, 32, услуг 35, 36, услуг 43 классов МКТУ в цветовом сочетании «черный, зеленый».

В возражении заявитель выразил согласие с доводами экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 21 класса МКТУ в связи с наличием сходных противопоставленных товарных знаков [2,3], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **Любовь и Благодарность** [4] по

свидетельству № 427267, приоритет от 25.08.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана товарного знака [4] действовала, в том числе в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правовая охрана товарного знака [4] была досрочно полностью прекращена 09.11.2016 на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя и он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].



Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 425267, приоритет от 26.03.2010 является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде стилизованных шариков, линий и брызг, а также словесный элемент «МЫ БЛАГОДАРИМ И ЛЮБИМ ТЕБЯ!», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака [5] действовала, в том числе в отношении товаров 29, 30, 31, 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Правовая охрана товарного знака [5] была досрочно полностью прекращена 09.11.2016 на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя и он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Противопоставленный товарный знак **С любовью и благодарностью. Стэлмас** [6] по свидетельству № 368714, приоритет от 31.01.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака [6] действует в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ. Срок действия исключительного права на товарный знак [6] продлен до 31.01.2027.

Восприятие противопоставленного товарного знака [6] начинается со словесного элемента «С любовью и благодарностью», который и является наиболее значимым

элементом товарного знака [6]. Словесный элемент «Стэлмас» занимает вторичную позицию в товарном знаке [6] и не акцентирует на себе внимание потребителей.

Противопоставленный товарный знак **ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ** [7] по свидетельству № 350412, приоритет от 27.12.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака [7] действовала в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ. Срок действия исключительного права на товарный знак [7] истек 27.12.2016 и он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [6] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [6] показал звуковое тождество большинства гласных («-ю-», «и», «-а-о-а-ю») и согласных («л-б-», «б-л-г-д-р-») звуков, составляющих сравниваемые словесные обозначения «Люблю и Благодарю» / «С любовью и благодарностью».

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [6] показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное смысловым значением связанных между собой словосочетаний «С любовью и благодарностью» [6] / «Люблю и благодарю» [1]: «любовь» – это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство, чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности; «люблю, любишь» - кого-что, испытывать любовь к кому-чему-нибудь; «благодарность» - чувство признательности к кому-нибудь за оказанное добро, внимание, услугу; «благодарить» «-рю», «-ришь» (несовершенный вид) - кого (что) за что-то; будучи внутренне обязанным кому-нибудь, испытывать и выражать чувство благодарности, признательности; кого (что), вежливыми словами, жестами выражать свою признательность за что-нибудь (см., например, электронные словари: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/101370>, <http://enc-dic.com/ozhegov/Ljubit-14825.html>; glosum.ru; <http://ozhegov.textologia.ru/>). Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [6] вызывают у российского потребителя одинаковые семантические ассоциации: «глубокие сердечные чувства и признательность,

обусловленные любовью и благодарностью», «любить и благодарить» и т.п., поскольку иных семантических образов они не вызывают.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [6] разнятся за счет графической проработки обозначения [1] и стандартного шрифтового исполнения противопоставленного товарного знака [6]. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов «Люблю и Благодарю» [1] / «С любовью и благодарностью» [6] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [6] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05, 32 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [6] содержат тождественную позицию «воды минеральные для медицинских целей», что и обуславливает их однородность.

Сравниваемые товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1] и перечне противопоставленного товарного знака [6], однородны, поскольку относятся к одному видовому понятию «безалкогольные напитки», имеют общее назначение (для питья, утоления жажды), условия сбыта (прилавки безалкогольной продукции), один и тот же круг потребителей, являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования.

Однородность сравниваемых товаров 05, 32 классов МКТУ заявитель в материалах возражения не оспаривает.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35, 43 классов МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2017, изменить решение Роспатента от 31.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014727848.