

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 15.11.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733350/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-торговая компания «Слада», г. Екатеринбург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011733350/50 с приоритетом от 29.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «Зефирная сказка», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бабочки. Знак выполнен в коричневом цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «Сказка» по заявке №2011715116 с приоритетом от 17.05.2011 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Сказка» по свидетельству №414732 с приоритетом от 24.04.2009 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «Сказка» по свидетельству №356848 с приоритетом от 14.06.2007 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком со словесными элементами «Сказка skazka» по свидетельству №199901 с приоритетом от 23.07.1999 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Сказка» по свидетельству №144984 с приоритетом от 11.04.1995 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [5].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленные обозначения состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков. В заявленном обозначении на первом месте находится словесный элемент «Зефирная», что обеспечивает значительное отличие фонетики обозначения «Зефирная сказка» от фонетики противопоставленных товарных знаков;
- включение в состав заявленного обозначения слова «Зефирная» делает его семантически отличным от входящего в его состав слова «сказка»;
- заявленное обозначение «Зефирная сказка» представляет собой фантазийное словосочетание, не имеющее устоявшегося семантического значения; следовательно, включение в заявленное обозначение слова «Зефирная» привносит в него самостоятельное семантическое звучание, отличное от семантики противопоставленных товарных знаков;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения по графическому признаку, поскольку вид шрифта, графическое написание и цветовая гамма разные.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 24.09.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (29.09.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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. 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «Зефирная сказка», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бабочки. Знак выполнен в коричневом цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в частности в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СКАЗКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной рамки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «СКАЗКА SKAZKA», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в частности в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащее словесный элемент «СКАЗКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «СКАЗКА». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Зефирная», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Зефирная» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «сказка». Кроме того, слово «Зефирная» в заявленном обозначении занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в заявленном обозначении элемента «Зефирная» («Зефирный» устар. прилаг. – «легкий, нежный»), который придает словесному элементу «сказка» особый фантазийный смысл.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Кроме того, необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «СКАЗКА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «СКАЗКА» - «БЕЛОВЕЖСКАЯ СКАЗКА» (св-во № 305871, владелец Белорусско-германское совместное предприятие «Санта Бремор»); «Добрая СКАЗКА» (св-во № 331849, владелец ООО «Производственная фирма «АВАНГАРД», Санкт-Петербург); «Лесная сказка» (св-во № 457420, владелец ООО «Новые Технологии», Москва); «МИШКИНА СКАЗКА» (св-во № 414200, владелец Лежнин Андрей Михайлович, г. Киров); «Сказка за сказкой» (св-во № 243677, владелец ОАО «Подольчанка», г. Подольск); «ЯГОДНАЯ СКАЗКА» (св-во № 388335, владелец Вьюхина Светлана Александровна, г. Владикавказ) и др.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.11.2012, отменить решение Роспатента от 24.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733350/50.