

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404990, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008732354 с приоритетом от 09.10.2008 зарегистрирован 30.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №404990 на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 16, 29, 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой рамку, над верхней левой частью которой, расположены ветки с цветами. Внутри рамки расположены словесные элементы «ЛЮБИМАЯ СКАЗКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2015, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 404990 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «Сказка» по свидетельству №173465, имеющим более ранний приоритет, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товару «пиво», в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404990 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения со знаком лица, подавшего возражение, ввиду наличия очевидных фонетических, визуальных и семантических отличий между ними;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака представляют собой словосочетание, которое состоит из существительного и прилагательного;

- оспариваемый товарный знак имеет более длинный звукоряд;

- прилагательное «любимая» придает словосочетанию иную семантическую окраску;

- при наличии товарного знака «Сказка» в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации присутствует большое количество товарных знаков, включающих словесный элемент «Сказка»: «Венская сказка», «Мясная сказка», «Кружевная сказка», «Морская сказка», «Добрая сказка», «Лесная сказка» и т.д.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №404990.

С учетом даты (09.10.2008) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за № 4322, 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 404990 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, левый верхний край которого обрамлен ветками с цветочками. Внутри прямоугольника расположены словесные элементы «ЛЮБИМАЯ СКАЗКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «СКАЗКА» по свидетельству № 173465 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегией было установлено, что они содержат тождественный словесный элемент «СКАЗКА».

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

Так, оспариваемый товарный знак, в отличие от противопоставленного слова «СКАЗКА», является словосочетанием «ЛЮБИМАЯ СКАЗКА», то есть дополнительно включает в себя прилагательное «ЛЮБИМАЯ».

Указанное обуславливает различие сравниваемых товарных знаков по большинству признаков фонетического сходства: разное количество слов, слогов, разное количество букв. Значительно увеличивается длина словесной части оспариваемого товарного знака по сравнению с обычным словом «СКАЗКА».

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

С точки зрения семантики, сопоставляемые товарные знаки также являются несходными.

Согласно словарным источникам информации (<https://slovari.yandex.ru/>), слово «СКАЗКА» – один из видов фольклорной прозы, встречающийся у различных народов и подразделяющийся, в свою очередь, на жанры.

Прилагательное «любимая» придает слову «сказка» новый смысловой оттенок, вызывающий ассоциации со сказкой, дорогой и желанной еще с детства.

Исходя из вышеизложенного, следует, что оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак несут в себе различные образы, воспринимаются по разному, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент визуально значительно длиннее, чем в противопоставленном, кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствуют изобразительные элементы в виде рамки и веточек с цветами.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несхождении оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему товарного знака.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, необходимо отметить следующее. Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что товар 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид (алкогольные напитки и пиво), имеют сходный круг потребителей, условия реализации.

Однако, однородность товаров не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №404990 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу установленного выше отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №404990.