

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 05.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743858 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012743858 с приоритетом от 14.12.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Изумрудное», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «ИЗУМРУД» по свидетельству № 472090, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.08.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они различаются шрифтовым исполнением (применением в заявленном обозначении заглавной и строчных букв, а в противопоставленном товарном знаке – только заглавных букв) и смысловым значением у соответствующих слов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.2 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) 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Изумрудное», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.12.2012 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 472090 с приоритетом от 25.08.2011 представляет собой словесное обозначение «ИЗУМРУД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения противопоставленного товарного знака («ИЗУМРУД») в заявленное обозначение («Изумрудное») в качестве корня этого

слова, что и обуславливает сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Поскольку заявленное обозначение является именем прилагательным «Изумрудное» – производным от имени существительного «ИЗУМРУД», означает собственно принадлежность к изумруду, то сравниваемые знаки признаются сходными и по семантическому критерию сходства обозначений.

Сходство сравниваемых обозначений усиливается и за счет их выполнения одинаковым (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство данных знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений (применение в заявленном обозначении заглавной и строчных букв, а в противопоставленном товарном знаке – только заглавных букв) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские, в том числе печенье», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают («печенье») либо соотносятся как вид-род, то есть они являются однородными.

В силу данного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Вероятность указанного значительно возрастает в связи с тем, что такие товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, для которых степень внимательности покупателя ниже, а опасность смешения соответственно выше.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 472090 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.09.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.08.2014.