

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 20.05.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Брянконфи», г. Брянск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721405/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009721405/50 с приоритетом от 01.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Твое сказочное путешествие!», выполненное в одно строку, стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «Т» и с восклицательным знаком на конце.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 18.02.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 181611 зарегистрированным на имя другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании семантического сходства словесных элементов и однородности товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 20.05.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 181611 показал, что обозначение «Твоё сказочное путешествие!» имеет существенные фонетические, семантические и визуальные отличия от обозначения «путешествие в сказку», в связи с чем, они не могут ассоциироваться друг с другом;

- сравниваемые словесные элементы производят также разное зрительное впечатление, определяемое видом используемого шрифта, характером написания;

- наличие в сравниваемых обозначениях слов «путешествие» не свидетельствует об их сходстве, поскольку ассоциативное восприятие указанных словосочетаний различное, что свидетельствует о разной семантике, заложенной в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак;

- «Твоё сказочное путешествие» означает принадлежащая тебе повествовательная поездка, а «путешествие в сказку» - поездка в сказочное место, которого не существует;

- обозначение «Твоё сказочное путешествие» означает эмоцию, восторг, воспоминание.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 18.02.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 30 класса МКТУ, приведенного в материалах заявки.

С учетом даты (01.09.2009) поступления заявки № 2009721405/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 14.4.2.2 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 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 «Твоё сказочное путешествие!», выполненное с заглавной буквой «Т», стандартным шрифтом буквами русского алфавита с восклицательным знаком в конце фразы.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.09.2009 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 181611 (с приоритетом от 06.08.1998) представляет собой словесное обозначение «путешествие в сказку», выполненное в две строки прописными стандартными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный по звучанию словесный элемент «ПУТЕШЕСТВИЕ», а также близкие по звучанию, однокоренные слова «СКАЗОЧНОЕ» и «СКАЗКУ», в которых совпадают четыре начальных звука.

Сравниваемые обозначения состоят из нескольких слов, при этом слово «ПУТЕШЕСТВИЕ» является основным, а слова «ТВОЁ СКАЗОЧНОЕ» и «В СКАЗКУ» зависимыми.

Анализ словарно-справочных источников (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1999) показал, что слова, входящие в состав сравниваемых обозначений, являются значимыми словами русского языка:

«ПУТЕШЕСТВИЕ» - поездка или передвижение пешком по каким-н. местам, странам;

«СКАЗОЧНОЕ» - 1. см. сказка; 2. перен. Прекрасный, необычайный и небывалый;

«СКАЗКА» - 1. Повествовательное, обычно народнопоэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил; 2. выдумка, ложь; сказка, тоже, что чудо.

Учитывая семантику слов, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют фантазийный, образный оттенок. Этот вывод основан на том, что слово «ПУТЕШЕСТВИЕ» в обоих случаях используется в переносном значении.

С учетом изложенного, у потребителя при восприятии обозначений «Твоё сказочное путешествие!» и «путешествие в сказку» создается представление о необычайном путешествии. Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей, что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Выполнение словесных элементов буквами русского алфавита сближает знаки с точки зрения визуального восприятия.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Однородность товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривается. Товары 30 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, поэтому при приобретении товаров данного класса внимательность покупателя снижена. Так, в частности, тонкости семантической окраски обозначений будут иметь вторичное значение. В этой связи, возникает большая вероятность смешения товарных знаков на данном сегменте рынка.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве в целом, ввиду чего регистрация заявленного обозначения порождает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, доводы, изложенные в решение Роспатента от 18.02.2011, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2011.