

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 28.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710131, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012710131 с приоритетом от 02.04.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «ЛЕБЕДИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического, визуального и семантического признаков сходства) сходно до степени смешения с товарным знаком «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ», ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко», 119517, Москва, ул. Нежинская, 14, стр. 2, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №410719, приоритет от 30.07.2009).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически и графически, так как состоят из разного количества слов, слогов, букв/звуков. Наличие дополнительного слова «ДИКИЕ», расположенного в начале противопоставленного товарного знака, придает ему иное фонетическое звучание, отличное от звучания слова «ЛЕБЕДИ»;

- сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение, поскольку согласно словарно-справочным материалам, слово «лебеди» означает род птиц семейства утиных, слово «дикий» - в природном виде состоящий, не обработанный человеком, неручной;

- таким образом, отсутствие фонетического, смыслового и графического признаков сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом;

- кроме того, заявитель отмечает наличие других товарных знаков, включающих словесные элементы «ДИКАЯ/ДИКИЙ», зарегистрированных на имя других лиц в отношении однородных товаров: свидетельство №459928 «ДИКАЯ РОЖЬ», свидетельство №351693 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ», свидетельство №208303 «ДИКИЙ ГУСЬ», а также наличие товарных знаков по свидетельствам №261296 «ДИКАЯ ГРУША», №207847 «ДИКАЯ СЛИВА», №206538 «ДИКАЯ ВИШНЯ», зарегистрированных на имя других лиц в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710131 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (02.04.2012) поступления заявки №2012710131 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЛЕБЕДИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №410719 [1], представляет собой словесное обозначение «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в словосочетании «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ», состоящем из существительного и прилагательного именно существительное «ЛЕБЕДИ» несет основную смысловую нагрузку.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЛЕБЕДИ».

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом усиливает их сходство.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ тождественны и имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

Доводы возражения о существовании зарегистрированных для товаров 33 класса МКТУ товарных знаков на имя разных правообладателей, в состав которых входят словесные элементы «ДИКАЯ/ДИКИЙ», подтверждает приведенный выше вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом в силу совпадения сильного элемента «ЛЕБЕДИ».

Относительно ссылки на наличие регистраций товарных знаков по свидетельствам №261296, №207847, №206538 следует отметить, что правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении неоднородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2013.