

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 18.10.2013, поступившее 21.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САМАРОЧКА», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011732129, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011732129 с приоритетом от 29.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САМАРОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 16.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011732129 в отношении приведенного в приложении к решению перечня товаров и услуг 01 – 31, 34 – 45 классов МКТУ. В заключении по результатам экспертизы, являющемся основанием для принятия решения, указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, а также в отношении части заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 394393 с приоритетом от 26.03.2008, зарегистрированным на имя ООО «Интеллектуальное право», г. Самара, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородными заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству № 160481 с приоритетом от 16.04.1996, зарегистрированным на имя ОАО «Кондитерское объединение «Россия», г. Самара, в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.04.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель не согласен с решением Роспатента в части отказа в предоставлении заявленному обозначению правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- при определении однородности следует учитывать не только основные и вспомогательные признаки однородности (род и вид услуг, назначение, области и цели применения, круг потребителей), но и ряд других признаков, способствующих смешению лиц, оказывающих услуги;

- экспертизой не были оценены доводы, изложенные в ответе на уведомление, об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения «САМАРОЧКА» с товарным знаком по свидетельству № 160481;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 160481 неохранные элементы «СУВЕНИРНЫЙ НАБОР» и охраняемый элемент «САМАРОЧКА» образуют словосочетание, в котором присутствует взаимосвязь всех входящих в него элементов;

- неохранный элемент «НАБОР» сужает объем правовой охраны товарного знака по свидетельству № 160481, так как, указывая на предметы, он делает

словосочетание «СУВЕНИРНЫЙ НАБОР САМАРОЧКА» не применимым к такому общему понятию как «реализация товаров», а подразумевает реализацию товаров 30 класса «конфеты», поскольку иное просто противоречило бы здравому смыслу;

- заявленное обозначение «САМАРОЧКА» не является сходным до степени смешения товарным знаком «СУВЕНИРНЫЙ НАБОР САМАРОЧКА» по свидетельству № 160481;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 160481 в настоящее время не использует данный товарный знак в своей деятельности: данный факт подтверждается позицией компании «НЕСТЛЕ РОССИЯ» по делу № СИП-12/2013 <http://ipc.arbitr.ru/o> досрочном прекращении действия товарного знака № 160481 в связи с его неиспользованием в течение трех лет со дня подачи заявления;

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить заявленному обозначению «САМАРОЧКА» правовую охрану в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложена копия страницы из газеты «Самарское обозрение» № 69 (1240), от 3 октября 2013 г. [1].

В дополнение к возражению заявитель представил следующие доводы:

- заявитель согласен с противопоставлением товарного знака по свидетельству № 394393 и отказом в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- заявитель возражает против отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, так как противопоставленный товарный знак по свидетельству № 160481 в настоящее время прекратил свое действие на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 07.11.2013 по делу № СИП-12/2013;

- Роспатентом 21.11.2013 были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 160481 в полном объеме (дата публикации – 25.12.2013);

- в настоящее время препятствия для предоставления заявленному обозначению «САМАРОЧКА» правовой охраны в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ отсутствуют.

На основания вышеизложенного, заявитель просит предоставить заявленному обозначению «САМАРОЧКА» по заявке № 2011732129 правовую охрану в отношении всех заявленных товаров и услуг 1 - 31, 34 - 45 классов МКТУ.

Заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- копия решения суда по делу № СИП-12/2013 [2];
- распечатка с сайта почты России [3];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 160481 [4].

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

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 упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САМАРОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В оспариваемом решении Роспатента от 16.04.2013 в качестве сходных с заявленным обозначением указаны товарные знаки по свидетельствам №№ 394393 и 160481, принадлежащие иным лицам и имеющие более ранние даты приоритета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 394393 представляет собой словесное обозначение «САМАРОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 160481 представляет собой словесное обозначение «СУВЕНИРНЫЙ НАБОР САМАРОЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита в три строки, слово «САМАРОЧКА» выделено жирным шрифтом. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена для товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное словесное обозначение является тождественным товарному знаку по свидетельству № 394393, поскольку совпадает с ним во всех элементах.

Заявленные товары 32 и 33 классов МКТУ однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 394393, поскольку представляют собой один и тот же вид или соотносятся как вид-род.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 394393 в отношении всех заявленных товаров и услуг 32 и 33 классов МКТУ.

Соответствующий вывод, приведенный в оспариваемом решении Роспатента, является правомерным, а также не оспаривается заявителем.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 160481, то заявленное обозначение также является сходным с ним, ввиду следующего.

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству № 160481 является словесный элемент «САМАРОЧКА», поскольку словосочетание «СУВЕНИРНЫЙ НАБОР» является указанием на вид продукции и не может ее индивидуализировать.

При этом заявленное обозначение и сильный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству № 160481 являются фонетически и семантически тождественными и имеют незначительные отличия в графике, что приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и данного противопоставленного товарного знака в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, перечисленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 160481, коллегией установлено следующее.

Товары «конфеты», приведенные в перечне товарного знака по свидетельству № 160481, представляют собой кондитерские изделия, в связи с чем те заявленные товары 30 класса МКТУ, указанные в заявке № 2011732129, которые могут быть отнесены к кондитерским изделиям (изделия кондитерские, карамели, леденцы, конфеты, пастилки, помадки, пряники, сладости, халва, шоколад) являются однородными товарам «конфеты», так как соотносятся с ними как род-вид, совпадают по виду, назначению и кругу потребителей.

Услуга «реализация товаров», отнесенная 7-ой редакцией МКТУ к 42 классу МКТУ, отражающая торговую деятельность, отнесена в соответствии с действующей редакцией МКТУ к 35 классу. Исходя из назначения данной услуги, часть заявленных услуг 35 класса МКТУ, в частности, агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, оформление витрин, продажа аукционная, продвижение товаров, услуги снабженческие, реклама и т.п., следует признать однородной услуге «реализация товаров».

Таким образом, вывод, приведенный в оспариваемом решении Роспатента, о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 160481 в отношении части заявленных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ следует признать правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания правовая охрана товарного знака по свидетельству № 160481 досрочно прекращена. Следовательно, указанный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Необходимо также отметить, что коллегией палаты по патентным спорам был проанализирован и приведен в соответствие с требованиями Кодекса и Правил весь перечень товаров и услуг, в отношении которых может быть зарегистрировано заявленное обозначение, а именно: исключены повторяющиеся позиции товаров (в частности, скобяные изделия (06), снаряды (13), часть перечня от позиции «аквариумы комнатные» до позиции «емкости термоизоляционные для напитков» (21), кружева (26), линолеум (27) и другие).

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01 – 31, 34 – 45 классов МКТУ, с учетом исключения из заявленного перечня повторяющихся позиций товаров.

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

удовлетворить возражение от 18.10.2013, изменить решение Роспатента от 16.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011732129.