

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 20.09.2017, поданное Индивидуальным предпринимателем Поляковой И.А., г. Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737993, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015737993 было подано 20.11.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «пряники».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изображение пряника в форме сердца, на котором оригинальным шрифтом буквами русского алфавита

выполнена надпись «ОТ ВСЕЙ ДУШИ», и изображение лицевой стороны пряничной доски, зеркально расположенных относительно горизонтальной оси. В центральной части пряника расположен словесный элемент «ГУЛА», выполненный буквами оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в оттенках желтого, оттенках коричневого, темно-коричневом, белом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 20.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737993 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» по свидетельству №185688, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «ГУЛА» и форма пряника в форме сердца являются неохраняемыми элементами.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.09.2017, заявитель, ссылаясь на то, что в описании словесные элементы «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» указаны как неохраняемые, а также с учетом того, что включение этих словесных элементов в товарный знак является единственной причиной для отказа в регистрации товарного знака, просит исключить эти элементы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в измененном виде, с указанием слова «ГУЛА» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.11.2015) поступления заявки №2015737993 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенных в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявитель не претендует на правовую охрану в составе товарного знака словесного элемента «ТУЛА», в связи с чем согласен на включение его в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185688 представляет собой словесное обозначение «ОТ ВСЕЙ ДУШИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «ОТ ВСЕЙ ДУШИ», играющих основную роль в индивидуализации товаров заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

Принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов, визуальные различия между обозначениями не оказывают существенного влияния на степень их сходства.

Однородность товаров 30 класса МКТУ «пряники», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, определяется принадлежностью пряников к родовой и видовой

группе кондитерских изделий, и, соответственно, одним назначением, условиями реализации и кругом потребителей.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Заявитель не оспаривает установленное сходство сравниваемых обозначений, однако полагает, что возможно внесение изменений в заявленное обозначение путем исключения из него доминирующего словесного элемента «ОТ ВСЕЙ ДУШИ».

В соответствии пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Согласно пункту 69 Правил изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом)

элементов. К таким изменениям, в частности, относится исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента.

Таким образом, поскольку просьба заявителя об исключении из заявленного обозначения доминирующего словесного элемента «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» относится к существенным изменениям, она не может быть удовлетворена.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737993, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2017.