

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 27.03.2018 возражение, поданное Белозеровой Оксаной Геннадьевной, г. Курск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748177, при этом установлено следующее.

Заявка №2016748177 с датой поступления от 19.12.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , состоящее из выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита слов «Light» & «White» и расположенных на разных уровнях.

Решение Роспатента от 15.02.2018 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**Dark & White**» по свидетельству №479520 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет. Сходство обозначений обусловлено их семантическим сходством ввиду противоположности заложенных в сравниваемые обозначения идей.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.03.2018, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента, которое мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, графически и семантически;
- сравниваемые обозначения имеют разные слова в начальной части обозначений - Light и Dark, которые не содержат ни одного совпадающего звука, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства;
- графические отличия обозначений обусловлены использованием оригинального шрифта в заявленном обозначении и расположении словесных элементов на разных строках, в то время как товарный знак [1] выполнен стандартным шрифтом без каких-либо особенностей;
- различия в графике знаков также обусловлены различным написанием букв отличающихся словесных элементов Light и Dark;
- указанные различия приводят к разному общему зрительному впечатлению от сравниваемых обозначений;
- в решении никак не аргументирован вывод о противоположности понятий «Light & White» и «Dark & White», не приведены и не проанализированы смысловые

значения противоположных, по мнению экспертизы, понятий. Если экспертиза сравнивала понятия «Светлый» и «Темный», то заявитель соглашается, что они являются противоположными, но от этого сравниваемые обозначения не становятся сходными до степени смешения, поскольку эти понятия являются лишь частью сравниваемых обозначений, неверно «вырывать» их из словосочетаний и анализировать отдельно;

- заявленное обозначение имеет два значения - «Светлый и белый» или «Легкий и белый», противоположностью понятию «Светлый и белый» будет «Темный и черный», а понятию «Легкий и белый» - «Тяжелый и черный»;

- заявленное обозначение и товарный знак [1] имеют принципиальные различия при их сравнении в целом, поскольку обладают рядом отличительных признаков, о которых было сказано выше и которые в совокупности приводят к абсолютно разному восприятию потребителями сравниваемых обозначений, следовательно, отсутствует риск смешения в глазах потребителей заявленного обозначения с товарным знаком, противопоставленным экспертизой.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2016748177 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.12.2016) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  представляет собой словесные элементы «**Light & White**», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные на разных строках.

Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748177 принято в отношении всех товаров 24, 25 классов МКТУ, всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также части 30 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение признано несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком «**Dark & White**» [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], показал, что они являются однородными части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, поскольку относятся к одним родовым группам товаров – кондитерские, хлебобулочные и мучные изделия, что заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарным знаком [1] показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено отсутствием сходства обозначений по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства.

Фонетические отличия словесных обозначений «**Light & White**» и «**Dark & White**» заключаются в том, что они содержат не совпадающие ни в одном звуке словесные элементы «**Light**» и «**Dark**», расположенные в начальной позиции знаков, с которой начинается, как правило, восприятие обозначений потребителем.

Графические отличия знаков обусловлены наличием в них элементов «**Light**» и «**Dark**», которые отличаются начертанием входящих в них букв, использованием

при выполнении заявленного обозначения оригинального шрифта и расположения словесных элементов на разных уровнях в отличие от противопоставленного товарного знака, выполненного стандартным шрифтом и расположенного на одной строке, что создает разное общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений.

Отсутствие семантического сходства обозначений «Light & White» и «Dark & White» обусловлено разными смысловыми значениями входящих в них лексических единиц «Light» и «Dark».

Согласно сведениям из словарных источников «Light» в переводе с английского языка означает «свет; освещение; видимость; озарение; светило; светлый; бледный; легкий; легкомысленный; незначительный; легко и т.д. Слово «Dark» означает «темный; смуглый; мрачный; темнота; тьма и др.».

С учетом различий в возможных переводах указанных словесных элементов оснований считать, что в сравниваемые обозначения заложены противоположные понятия, как указывает экспертиза, у коллегии не имеется.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых обозначений свидетельствует о невозможности смешения однородных товаров 30 класса МКТУ в гражданском обороте при их обозначении сопоставляемыми знаками, следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2018, изменить решение Роспатента от 15.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016748177.