

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Лавина» (свидетельство №233719 с приоритетом от 31.05.2001), зарегистрированным ранее на имя Открытого акционерного общества «Холод», 357513, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 39 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем 26.08.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень товаров 30 класса МКТУ, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров: «чай»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №233719 не являются семантически и графически сходными, поскольку имеют разное смысловое значение («лавина» - «снежная глыба, низвергающаяся с гор», «lavina» - является фантазийным словесным элементом), словесные элементы выполнены разным шрифтом (стилизованный/стандартный), буквами различных алфавитов (латинский/русский);

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №233719 различны, в связи с чем смешение знаков невозможно;

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №233719, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: «чай».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741726 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №233719 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.11.2012) поступления заявки №2012741726 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 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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

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 принимаются 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 комбинированное обозначение



«», состоящее из словесного элемента «Lavina», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенного на фоне прямоугольника. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: «чай».

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741726 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №233719, зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №233719 [2] представляет собой словесное обозначение «**ЛАВИНА**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «Lavina», так как на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары конкретного лица, а

изобразительный элемент является фоном, на котором расположен словесный элемент.

Согласно словарно-справочным материалам (см. www.dic.academic.ru) слово «lavina» в переводе с итальянского языка имеет значение «лавина». Слово «лавина» означает «снежная глыба, низвергающаяся с гор».

Анализ сходства словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Lavina/ Лавина», что обусловлено тождеством звучания словесных элементов и тождеством их смыслового значения.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] различаются визуально за счет использования букв различных алфавитов, различного шрифтового исполнения словесных элементов, а также за счет наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента (прямоугольника). Вместе с тем для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) необязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], так как они совпадают (чай), имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 27.10.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ - обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №233719, выражает согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2012741726 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «чай». Письмо содержит условие о безотзывности и бессрочности.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются тождественными, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012741726 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2015, изменить решение Роспатента от 27.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741726.