

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 возражение от 31.10.2014, поданное ООО «Гулливер», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738343, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012738343 с датой подачи от 02.11.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 06.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица товарными знаками «УДОВОЛЬСТВИЕ» по свидетельству №205744 [1], «УДОВОЛЬСТВИЯ» по свидетельствам №302683[2], №522173[3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а также с товарным знаком «УДОВОЛЬСТВИЕ» по свидетельству №457423[4] в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении от 31.10.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.11.2014, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не являются сходными фонетически, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, различным составом гласных и согласных звуков, несмотря на наличие в них сходного (удовольствие) или тождественного (удовольствия) словесного элемента;

- в заявленном обозначении логическое ударение падает на слово «максимум», расположенное в начальной части обозначения, с которой начинается обзор обозначения потребителем;

- они также не являются сходными семантически, поскольку заявленное обозначение представляет собой устойчивое словосочетание, состоящее из существительного «максимум» в значении «наибольшая величина, предельное значение, вершина», на которое падает логическое ударение, и связанного с ним существительного «удовольствие» в родительном падеже, отвечающего на вопрос «чего?» и являющегося дополнением;

- существительное «максимум» меняет смысл слова «удовольствие», ввиду чего словосочетание «МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ» приобретает иной уровень восприятия обозначения и поэтому слова «УДОВОЛЬСТВИЕ» и «УДОВОЛЬСТВИЯ» не являются сходными с ним в смысловом отношении;

- по этой же причине Роспатентом зарегистрировано большое количество товарных знаков со словом «удовольствие(я)» в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя различных производителей, в частности, «Сливочное удовольствие» по свидетельству №286763, «Удовольствие продолжается» по свидетельству №111315, «Шоколадное удовольствие» по свидетельству №363243, «Маленькие удовольствия» по свидетельству №531715 и др.;

- заявленное обозначение «МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ» обладает большой степенью различительной способности за счет использования в нем слова «максимум», придающего особую эмоциональную насыщенность указанному словосочетанию;

- отсутствие фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом;

- кроме того, заявленное обозначение длительное время до даты подачи заявки используется для маркировки мороженого, о чем свидетельствуют приложенные к возражению диплом и удостоверение к серебряной медали.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из ЕГРЮЛ с сайта ИФНС относительно заявителя [5];
- копия диплома выставки – ярмарки «Сладости - 2000» в г. Красноярске [6];
- копия удостоверения к медали, г. Москва, 2001 [7];
- информационное письмо из Государственной научно-технической библиотеки СО РАН [8].

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.08.2012) поступления заявки №2012738343 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 словосочетание «МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012738343 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1-4].

Товарный знак [1] представляет собой слово «УДОВОЛЬСТВИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] также является словесным и представляет собой слово «УДОВОЛЬСТВИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03, 05, 29, 30 классов МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой слово «УДОВОЛЬСТВИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с наклоном

вправо и подчеркнутое тонкой черной линией. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30, 31 и услуг 43 классов МКТУ.

Товарный знак [4] представляет собой слово «УДОВОЛЬСТВИЕ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03, 05, 28, 29, 30 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, с товарами и услугами, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-4], показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ заявленного перечня, а именно «вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; сорбет [мороженое]» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое, вещества связующие для мороженого, лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой», поскольку они имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи», указанные в заявленном перечне товаров и услуг, однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1, 4] «снабжение продовольственными товарами и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», поскольку они относятся к одной родовой группе (продвижение товаров), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Что касается услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые;

макетирование рекламы; маркетинг; обзоры печати; обновление рекламных материалов; оформление витрин; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров», для которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012738343, то, по мнению коллегии, они не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [1, 4], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам (в первом случае – это услуги рекламы, целью которых является информация потребителей о товарах или услугах, а также услуги по управлению бизнесом и услуги в области общественных отношений, а во втором – услуги по реализации товаров, непосредственно связанные с закупкой и снабжением товарами), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются сходными в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение «МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ» и товарные знаки «УДОВОЛЬСТВИЕ» [1, 4] состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, однако имеется совпадение большей части входящих в них звуков и звукосочетаний. Сравнение заявленного обозначения и знаков [2, 3] показало, что они содержат тождественный словесный элемент «УДОВОЛЬСТВИЯ», что

свидетельствует о наличии полного фонетического вхождения одного обозначения в другое.

С учетом указанного следует признать сравниваемые обозначения сходными фонетически.

Заявленное обозначение, представляющее собой словосочетание «МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ» (наибольшее количество удовольствия, высшая степень удовольствия, вершина удовольствия, наивысшее наслаждение), несмотря на иную эмоциональную окраску, нежели само по себе слово «удовольствие» (удовольствие – это чувство радости, довольства от приятных ощущений, от удовлетворяющих переживаний; приятное развлечение, забава), является сходным семантически с противопоставленными товарными знаками «УДОВОЛЬСТВИЕ/УДОВОЛЬСТВИЯ»[1-4]. Указанное обусловлено тем, что сочетание слова «удовольствие» со словом «максимум», являющимся количественной характеристикой, не дает качественно иного уровня восприятия обозначения «Максимум удовольствия», отличного от восприятия слов «Удовольствие» или «Удовольствия».

Также следует отметить, что имеющиеся графические отличия сравниваемых обозначений из-за наличия в заявленном обозначении слова «МАКСИМУМ» не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку графический фактор сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам сходства указанных обозначений.

В силу указанного сравниваемые обозначения признаются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы, изложенного в решении Роспатента от 06.08.2014.

Учитывая отсутствие однородности части услуг 35 класса МКТУ, указанных в сравниваемых перечнях, коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении этих услуг.

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

удовлетворить возражение от 31.10.2014, отменить решение Роспатента от 06.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738343.