

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.12.2010, поданное ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ», (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009723047/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009723047/50 с приоритетом от 17.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 25.10.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ «пицца». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками «СКАЗКА SKAZKA» по свидетельству №199901[1] и «СКАЗКА» по свидетельству №356848 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.12.2010 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, поскольку различаются визуально, фонетически и семантически.

Заявленное обозначение состоит из двух слов, связанных грамматически и по смыслу, в котором использование прилагательного КРУЖЕВНАЯ совместно с существительным СКАЗКА придает обозначению в целом оригинальный фантазийный характер, создающий качественно другое визуальное впечатление по сравнению с противопоставленными товарными знаками.

В силу указанного, в возражении отмечено, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом, и, следовательно, между ними отсутствует сходство до степени смешения.

В возражении также приведены примеры регистраций товарных знаков со словесным элементом «СКАЗКА» с разными прилагательными (ВЕСЕННЯЯ, АЛТАЙСКАЯ, КОФЕЙНАЯ, ЗОЛОТАЯ, СНЕЖНАЯ и т.п.), зарегистрированных на имя различных компаний в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении также указано на то, что заявитель интенсивно использует заявленное обозначение в отношении таких кондитерских изделий, как вафли, торты и пирожные.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего перечня товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.09.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] также являются словесными.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «SKAZKA СКАЗКА», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «сказка», согласно Толковому словарю русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, Азбуковник, 1998) обозначает, как отмечено в возражении, повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил; выдумку, ложь.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СКАЗКА» и зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Однако указанные обстоятельства не свидетельствуют о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку в заявленном обозначении слово СКАЗКА образует словосочетание с прилагательным КРУЖЕВНАЯ, которое привносит в него иное звучание, отличное от звучания слова СКАЗКА, а также иной смысловой оттенок, отличный от прямого лексического значения слова СКАЗКА. Значение словосочетания КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА требует дополнительного домысливания и рассуждения, вызывая в сознании потребителя, например, ассоциации с чем-то изящным, ажурным.

Указанное позволяет сделать вывод о семантическом несходстве сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Визуальный признак сходства имеет вспомогательное значение, в силу чего определяющим фактором для вывода о сходстве знаков является семантический фактор, вместе с тем, различная визуальная длина сравниваемых слов «КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА» и «СКАЗКА», а также использование латинского алфавита, определяет различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих знаков.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам учла то обстоятельство, что слово «СКАЗКА» входит в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, что ослабляет различительную способность слова СКАЗКА в составе словосочетания, усиливая индивидуализирующую функцию прилагательного и словосочетания «КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА» в целом.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода, о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и, соответственно, для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009723047 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.12.2010, изменить решение Роспатента от 25.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009723047/50.