

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.09.2015 возражение, поданное по поручению ООО «Форсаж», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744178, при этом установила следующее.

КАРРАМБА
Обозначение по заявке №2013744178, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



(свидетельство №326602 с приоритетом от 05.10.2005), зарегистрированным на имя ООО «НеоКонтент», 390006, г. Рязань, ул. Свободы, 34 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак произносится по правилам чтения английского языка как [КЭРЭМБА], что исключает совпадение звуков в сравниваемых обозначениях;

- противопоставленный товарный знак является комбинированным, что исключает его сходство с заявленным словесным обозначением, поскольку сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление за счет их разного шрифтового и цветового исполнения, а также наличия в товарном знаке по свидетельству №326602 таких элементов как восклицательный знак, неправильный овал и надпись www.sms-caramba.ru;

- сравниваемые обозначения отсутствуют в русском и английском языках, поэтому у них отсутствует подобие заложенных понятий;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются, поскольку имеют разную фонетическую длину, выполнены на разных языках (английском и русском);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии опасности их смешения в глазах потребителя.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.05.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013744178 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы о возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744178 в отношении всех заявленных услуг, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (19.12.2013) подачи заявки №2013744178 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 **КАРРАМБА** по заявке №2013744178 с датой приоритета от 19.12.2013, является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение «КАРРАМБА» не имеет смыслового значения. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ:

41 класс МКТУ - аренда спортивных площадок, аренда теннисных кортов, дискотеки, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки], клубы-кафе ночные, организация досуга, организация спектаклей [услуги импресарио], парки аттракционов, представления театрализованные, представления театральные, развлечение гостей, развлечения, услуги клубов [развлечение или просвещение], шоу-программы.

44 класс МКТУ - бани общественные для гигиенических целей, бани турецкие, массаж, салоны красоты, услуги в области аквакультуры, услуги саун, услуги соляриев, центры здоровья.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744178 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №326602.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №326602 с датой приоритета от 05.10.2015 является комбинированным, включает в свой состав расположенные на фоне овала сиреневого цвета словесный элемент «Caramba», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, и восклицательный знак в той же графической манере, что и словесный элемент. Слово «Caramba» является лексической единицей испанского языка, в переводе означает «Черт возьми», (см. онлайн-словари <http://slovari.yandex.ru>) и произносится по правилам чтения слов испанского языка как [карамба]. Под овалом расположены буквенные и словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом латинского алфавита черного цвета, воспроизводящие Интернет-адрес: www.sms-caramba.ru. Элементы «ru», «www», «sms» исключены из охраны. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №326602 в области развлечений и организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий, соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем в возражении не оспаривается.

В свою очередь анализ заявленного обозначения **КАРРАМБА** и

противопоставленного товарного знака  на предмет их сходства показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №326602 является комбинированным. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный. В этой связи можно сделать вывод, что наиболее значимым элементом в указанном противопоставленном знаке является словесный элемент «САРАМБА», выполняющий основную индивидуализирующую функцию.

Как было указано выше, словесный элемент «САРАМБА» противопоставленного товарного знака по свидетельству №326602 имеет определенное смысловое значение, а слово «КАРРАМБА» отсутствует в толковых словарях русского языка. В силу изложенного не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что данный критерий не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом,

поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов.

В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический критерий.

Сопоставление индивидуализирующих словесных элементов «КАРРАМБА» / «САРАМБА» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показало, что сравниваемые обозначения характеризуются звуковым сходством за счет близости состава букв, звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, одинакового ударения. Следует отметить, что удвоенная согласная «Р» в середине слова «КАРРАМБА» редуцируется и при звуковом воспроизведении образует единичный звук [p], что приводит к практически тождественному произношению сравниваемых обозначений.

Учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначения и противопоставленный товарный знак по свидетельствам №326602 ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 28.05.2015, и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2015, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2015.