

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговая компания «Урал Тойз», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742016, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017742016, поданной 09.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке № 2017742016 представляет собой обозначение



«**», включающее композицию из круга зеленого цвета с темно-зелеными полосками и фантазийным изображением снеговика внутри него, а также**

двух красных лент сверху и снизу круга. На верхней ленте выполнено словесное обозначение «СНЕГОВИЧОК» стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. На нижней ленте изображена снежинка, от нее расходятся две белые ленты.

Роспатентом 26.02.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742016 для товаров 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам». В отношении остальных товаров 28 класса МКТУ экспертизой установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «СНЕГОВИК» по свидетельству №525824, ранее зарегистрированным на имя Акционерного общества "Научно-производственное предприятие «Русперфоратор»" в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Таким образом, в отношении части товаров 28 класса МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017742016 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец старшего товарного знака АО «Русперфоратор» считает свой товарный знак несходным до степени смешения с обозначением заявителя, что подтверждается письмом-согласием в адрес ООО ТК «Урал Тойз» от 19.06.2019;

- регистрация заявленного обозначения не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение, потому как старший товарный знак является словесным товарным знаком, тогда как заявитель испрашивает государственную регистрацию комбинированного обозначения;

- словесные элементы обозначений не являются тождественными;

- цветовая гамма обозначений является принципиально различной;

- доминирующее положение в заявлении обозначении занимает оригинальный графический элемент;

- таким образом, у потребителей не будет создаваться впечатление, что указанные обозначения принадлежат одному лицу или между владельцами этих обозначений имеется какая-либо связь.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.02.2019 г. и зарегистрировать товарный знак по заявке



№2017742016 « » в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

В адрес ФИПС 15.07.2019 заявителем направлен оригинал письменного согласия от правообладателя противопоставленного знака Акционерного общества "Научно-производственное предприятие «Русперфоратор»", 115093, Москва, Подольское ш., 8, корп.5, секция 3, в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2017742016.

О дате рассмотрения возражения, назначенной на 03.09.2019, представитель заявителя был уведомлен корреспонденцией от 16.07.2019, полученной адресатом 27.08.2019 (идентификатор почтового отправления 12599335213681). Рассмотрение возражения осуществлено в отсутствие представителя заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.10.2017) подачи заявки № 2017742016 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017742016 заявлено



комбинированное обозначение « ». Заявленное обозначение является композицией из круга зеленого цвета с темно-зелеными полосками и фантазийным изображением снеговика внутри него, а также двух красных лент сверху и снизу круга. На верхней ленте выполнено словесное обозначение «СНЕГОВИЧОК» стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита. На нижней ленте изображена снежинка, от нее расходятся две белые ленты.

Товарному знаку по заявке № 2017742016 предоставлена правовая охрана для товаров 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам».

Решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017742016 в отношении остальных товаров 28 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «СНЕГОВИК» по свидетельству № 525824 (приоритет 15.08.2013). Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 13, 28 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство словесных элементов заявленного обозначения «СНЕГОВИЧОК» и противопоставленного товарного знака «СНЕГОВИК» обусловлено фонетическим и семантическим сходством.

С точки зрения семантики, снеговик – это фигура, вылепленная из снега. Слово «СНЕГОВИЧОК» является уменьшительно-ласкательной формой существительного «СНЕГОВИК», имеет идентичное лексическое значение и смысловое восприятие.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения состоят из фонетически сходных словесных элементов «СНЕГОВИЧОК» и «СНЕГОВИК», различающиеся только чередующимися согласными К/Ч и суффиксом «ОК», при этом сходство которых обусловлено тождеством звучания начальных частей [СНЕГОВИ], близким составом гласных и согласных, одинаково расположенных по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением.

Оба слова выполнены заглавными буквами русского алфавита, что усиливает их сходство. Имеющиеся визуальные различия носят второстепенное значение, ввиду сходства словесных элементов сравниваемых обозначений. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2017742016, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 01.07.2019, не оспаривается однородность товаров 28 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки № 2017742016, товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку по свидетельству № 525824.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке № 2017742016 с товарным знаком по свидетельству № 525824 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 26.02.2019.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2017742016 в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель – российская компания, специализирующаяся на торговле игрушками. Согласно выписке из ЕГРЮЛ к дополнительным видам деятельности заявителя относится торговля розничная кондитерскими изделиями.

Владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №525824, согласно выписке ЕГРЮЛ, специализируется на оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами. Среди дополнительных видов деятельности перечислены добыча нефти, бурение, строительство. В информационных источниках отсутствует информация о производстве игрушек либо о торговле игрушками компанией АО «Русперфоратор».

Таким образом, сферы деятельности компании-заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не пересекаются.

Сравниваемые обозначения имеют отличия (в связи с наличием в заявлении обозначении изобразительного элемента, в том числе, снеговика в круге), поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общезвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2019, изменить решение Роспатента от 26.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017742016.