

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 16.11.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721146, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011721146 с приоритетом от 01.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью Кондитерская фабрика «Сибирь», г.Нижнеудинск (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 19.07.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721146 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЕВА», зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва

(свидетельство №237975 [1] с приоритетом от 10.10.2001, срок действия регистрации продлен до 10.10.2021).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

В возражении от 16.11.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» состоит из трех слов в отличие от противопоставленного товарного знака, состоящего из одного слова «ДЕВА»;

- наличие дополнительных слов «ПОД ЗНАКОМ», расположенных в начале заявленного обозначения, значительно удлиняет звуковой ряд (3 слога и 9 звуков) и придает ему иное звучание, отличное от звучания просто слова «ДЕВА», что свидетельствует о звуковом различии сравниваемых обозначений;

- фонетическое сходство не является определяющим фактором сходства сравниваемых словесных обозначений, поскольку оба обозначения имеют определенную смысловую окраску;

- заявленное обозначение «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» состоит из трех значимых лексем русского языка, имеющих следующие значения:

дева - лицо женского пола, достигшее половой зрелости, но не состоящее в браке; девушка [Большой современный толковый словарь русского языка. с.2006, Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей];

дева - I. 1 одно из двенадцати зодиакальных созвездий, в котором расположена точка осеннего равноденствия. 2. Название одного из двенадцати знаков зодиака, соответствующего месяцу, в котором солнце находится в таком созвездии. Тот, кто рожден в такой временной период (24 августа - 23 сентября). II. Одно из названий Богородицы в религиозной литературе; Пресвятая Дева,

Пречистая Дева; Дева Мария. [Большой современный толковый словарь русского языка. с. 2006, Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей];

Дева-ы - 1) юная женщина, достигшая половой зрелости, но еще не вступившая в брак; 2) [с прописной буквы] Одно из зодиакальных созвездий, проход Солнца через которое знаменует приближение осеннего равноденствия. [Популярный словарь русского языка. Толково-энциклопедический. «Русский язык-Медиа», 2003, Гуськова А.П., Сотин Б.В. 5 тыс. статей];

ДЕВА, -ы; ж. - I. Трад.-поэт. Девушка. 2. [с прописной буквы] только ед. Одно из двенадцати созвездий Зодиака. 3. О человеке, родившемся в конце августа - сентябре, когда Солнце находится в созвездии Девы. [Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998];

знак - изображение с известным условным обозначением. Знаки зодиака (астрон.; обозначения 12 созвездий, расположенных вдоль эклиптики и называющихся преимущественно именами животных), [Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998];

- таким образом, словосочетание «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» имеет следующие семантические значения: «временной период с 24 августа по 23 сентября, характеризующийся влиянием зодиакального знака Дева» или «характеризующийся усвоением: познавательной деятельностью – овладением знаниями, умениями, навыками»;

- противопоставленный товарный знак «ДЕВА», выполненный без выделения первой буквы путем выполнения ее заглавной, имеет однозначную семантику – «девушка», «юная женщина, достигшая половой зрелости, но еще не вступившая в брак»;

- при восприятии обозначения «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» у потребителя возникают иные образы, ассоциативно связанные с периодом действия соответствующего знака зодиака или самим знаком;

- отсутствие фонетического и смыслового сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом;

- заявителю принадлежит серия знаков, состоящих из словосочетания «ПОД ЗНАКОМ» и названия знака зодиака: «ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА», «ПОД ЗНАКОМ ТЕЛЬЦА», «ПОД ЗНАКОМ РЫБЫ», «ПОД ЗНАКОМ РАКА», «ПОД ЗНАКОМ ОВНА», «ПОД ЗНАКОМ ВЕСОВ», что позволяет потребителям ассоциировать заявленное обозначение «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ», входящее в вышеупомянутую серию, именно с заявителем.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721146 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.07.2011) заявки №2011721146 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721146 в отношении всех заявленных товаров основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ДЕВА», выполненное оригинальным жирным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] указаны либо идентичные товары 30 класса МКТУ (вафли, шоколад, халва и т.д.), либо товары, которые могут быть отнесены к одному роду (кондитерские изделия), имеющие одинаковую цель применения (употребление в пищу), круг потребителей, условия реализации (кондитерские отделы продовольственных магазинов, супермаркетов). В этой связи они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными. Вывод об однородности товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и товарного знака [1], заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] на тождество и сходство было установлено следующее.

Звуковой анализ показал, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «ДЕВА»/«ДЕВЫ». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать знаки фонетически сходными, поскольку заявленное обозначение также включает словесные элементы «ПОД ЗНАКОМ», фонетическая длина которых превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента. При этом данные слова расположены вначале обозначения, то есть в той части, с которой начинается обзор обозначения потребителем.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку словесных обозначений.

Слова, входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеют следующие значения (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, т. 14, Москва, «ТЕРРА», 2006, с. 409, 410 [2], Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 157 [3], <http://slovari.yandex.ru/>, Яндекс.Словари > Символы, знаки, эмблемы, 2005 [4]):

Дева – созвездие в Северном полушарии, принадлежащее к зодиакальному кругу;

Дева – в древнеиндийской мифологии класс богов;

Дева – город в Румынии;

Дева (устар.) – то же, что девушка;

знак – 1. пометка, изображение, предмет, которым отмечается, обозначается что-нибудь (денежные знаки); 2. внешнее обнаружение, признак чего-нибудь (дурной знак); 3. жест, движение, которым сигнализируют, сообщают что-нибудь (подавать знаки рукой); знак языковой – значимая единица языка;

зодиак – пояс неба, по которому солнце совершает свое видимое годовое движение, см. [2], с. 237.

С учетом приведенных определений, очевидно, что словосочетание «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» имеет иное смысловое значение, чем просто слово «ДЕВА» противопоставленного товарного знака: данное словосочетание характеризует не столько сам знак зодиака, сколько период его действия.

Сравниваемые обозначения имеют зрительные отличия ввиду различного количества словесных элементов и написания их различными видами шрифтов.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные графические, фонетические и семантические различия.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков аналогичных заявленному обозначению: «ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА» по свидетельству №441131, «ПОД ЗНАКОМ ТЕЛЬЦА» по свидетельству №463236, «ПОД ЗНАКОМ РЫБЫ» по свидетельству №463237, «ПОД ЗНАКОМ РАКА» по свидетельству №463238, «ПОД ЗНАКОМ ОВНА» по свидетельству №463235, «ПОД ЗНАКОМ ВЕСОВ» по свидетельству №463276.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], что приводит к выводу о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 16.11.2012, отменить решение Роспатента от 19.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721146.