

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, рассмотрела возражение от 20.02.2011, поданное ЗАО «ЯНУС», г.Челябинск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 25.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009703164, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009703164 с приоритетом от 19.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в форме прямоугольника, в нижней части которого выполнен горизонтально вытянутый графический элемент белого цвета с темно-синей границей по верхнему и нижнему контуру. В левой верхней части прямоугольника находится изобразительный элемент – бирка в форме стилизованного домика с веревочкой для прикрепления к товару и со словесным элементом «Домашнее Счастье», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В правой части прямоугольника находится геометрическая фигура со скругленными углами, с горизонтальными полосками.

Обозначение выполнено в красном, темно-красном, светло-желтом, желтом, темно-желтом, оранжевом, белом, черном, коричневом, темно-синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 25.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «СЧАСТЬЕ» по свидетельствам № 173825, 299021, ранее зарегистрированными на имя (ООО ТД «Мир-2000», 109033, Москва, ул. Волочаевская, д.17А) в отношении однородных товаров/услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, и с товарным знаком со словесным элементом «Домашнее счастье» по свидетельству № 263543, ранее зарегистрированным на имя (ЗАО «Янус», г. Челябинск, ул. Дарвина, 4) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 20.02.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 263543 в настоящий момент является ЗАО «Янус», 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 167 А;

- заявителем была предпринята попытка изменить адрес в заявке № 2008734696 на ЗАО «Янус», 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 167 А;

- заявитель по заявке № 2008734696 и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 263543 - одно и то же лицо;

- на имя различных производителей были зарегистрированы товарные знаки для товаров 29 и 30 классов МКТУ, которые включают в свой состав слово «СЧАСТЬЕ» в сочетании с разными с прилагательными («емелино счастье» по свидетельству № 244676, «станичное счастье» по свидетельству № 180303, «фруктовое счастье» по свидетельству №343387 и т.д.);

- с 2004 года существует товарный знак «ДОМАШНЕЕ СЧАСТЬЕ» по свидетельству № 263543, принадлежащий заявителю;

- правообладатель товарного знака «Домашнее счастье» реализует различные товары 29 и 30 классов МКТУ с использованием данного обозначения в течение многих лет, однако ни одной претензии со стороны правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 173825, 299021 не поступало;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 173825, 299021 и заявленное обозначение не являются сходными до степени смешения на основании фонетического, семантического и графического признаков сходства.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 25.11.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

- распечатка с сайта www.fips.ru;
- Постановление Президиума высшего арбитражного суда РФ от 25.03.2008 № 16747/07;
- выписка из ЕГРЮЛ от 04.04.2011;
- копия изменения № 8 в Устав ЗАО «Янус».

С учетом даты (19.02.2009) поступления заявки № 2009703164 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и

определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака.

По заявке № 2009703164 испрашивается регистрация в качестве товарного знака в отношении товаров/услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ комбинированного обозначения в форме прямоугольника, в нижней части которого выполнен горизонтально вытянутый графический элемент белого цвета с темно-синей границей по верхнему и нижнему контуру. В левой верхней части прямоугольника находится изобразительный элемент – бирка в форме стилизованного домика с веревочкой для прикрепления к товару и со словесным элементом «Домашнее Счастье», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В правой части прямоугольника находится геометрическая фигура со скругленными углами, с горизонтальными полосками, на имя ЗАО «ЯНУС», 454014, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 2. Правовая охрана испрашивается в красном, темно-красном, светло-желтом, желтом, темно-желтом, оранжевом, белом, черном, коричневом, темно-синем цвете. [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 173825 представляет собой словесное обозначение «СЧАСТЬЕ», выполненное стандартным шрифтом,

заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров/услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 299021 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СЧАСТЬЕ», выполненное оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент обрамлен стилизованной лентой с двумя точками по краям. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров/услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 263543 представляет собой словесное обозначение «ДОМАШНЕЕ СЧАСТЬЕ», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета в две строки. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ. Правообладателем является ЗАО «ЯНУС», 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д.167 «А» [4].

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2, 3] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Счастье».

Однако указанные обстоятельства не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку в состав заявленного обозначения кроме слова СЧАСТЬЕ входит прилагательное ДОМАШНЕЕ, которое значительно удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения, что обуславливает различие сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Кроме того, указанное прилагательное привносит иной смысловой оттенок, отличный от прямого лексического значения слова СЧАСТЬЕ, вызывая в сознании потребителя ассоциации с домашним теплом, уютом, покоем. Указанное позволяет сделать вывод о семантическом несходстве сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2, 3] не сходны по визуальному признаку сходства, ввиду наличия оригинальной изобразительной композиции в заявленном обозначении [1], занимающей значительное пространство.

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

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то обстоятельство, что слово «СЧАСТЬЕ» входит в состав большого количества товарных

знаков (в том числе указанных в доводах возражения), зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, что ослабляет различительную способность слова «счастье» в составе товарных знаков, усиливая в них индивидуализирующую функцию прилагательного.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков позволяет не проводить анализ однородности товаров/услуг, для маркировки которых предназначены данные обозначения.

Установленное сходство заявленного обозначения «ДОМАШНЕЕ СЧАСТЬЕ» [1] с противопоставленным товарным знаком «ДОМАШНЕЕ СЧАСТЬЕ» [4] обусловлено фонетическим, семантическим тождеством входящих в их состав доминирующего и единственного словесного элемента «ДОМАШНЕЕ СЧАСТЬЕ», что в поданном возражении заявителем не оспаривалось.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4], показал, что они либо совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а потому являются однородными, что также заявителем не оспаривалось.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание следующие обстоятельства.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было подано ходатайство о внесении изменений в адрес заявителя, а именно прежний адрес заявителя «ЗАО «ЯНУС», 454014, г. Челябинск, ул.Ворошилова, д.2» изменить на «ЗАО «ЯНУС», 454091, г.Челябинск, ул.Российская, 167 А».

Просьба заявителя была удовлетворена 20.05.2011.

В результате внесенных изменений заявителем по заявке № 2009703164 и правообладателем противопоставленного товарного знака [4] является одно и то же лицо - «ЗАО «ЯНУС», 454091, г.Челябинск, ул.Российская, 167 А».

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 20.02.2011, отменить решение Роспатента от 25.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009703164.