

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 18.06.2014, поданное ООО «Партнер», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723689, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012723689 с приоритетом от 13.07.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ШОКОЛАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Роспатентом 14.03.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ. В отношении остальных товаров заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица словесным товарным знаком «НАСТРОЕНИЕ» по свидетельству №210986 [1] в отношении

однородных товаров 30 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений согласно заключению по результатам экспертизы обусловлено графическим исполнением заявленного обозначения и полным вхождением одного обозначения в другое.

В возражении от 18.06.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой товарный знак не являются сходными семантически, поскольку прилагательное «шоколадное» меняет смысл обозначения, ввиду чего словосочетание «ШОКОЛАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ» и слово «НАСТРОЕНИЕ» не являются сходными;

- по этой же причине Роспатентом зарегистрировано большое количество товарных знаков со словом «НАСТРОЕНИЕ» в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя различных производителей, в частности, «Сливочное настроение» по свидетельству №446564, «Медовое настроение» по свидетельству №450635, «Пряничное настроение» по свидетельству №440302, «Чайное настроение» по свидетельству №428173 и др.;

- довод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений по графическому признаку сходства противоречит разъяснениям, данным в Методических рекомендациях по экспертизе словесных обозначений, согласно которым графический критерий не играет решающей роли при определении сходства словесных элементов.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.07.2012) поступления заявки №2012723689 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой фантазийное словосочетание «ШОКОЛАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012723689 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса,

мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком [1].

Товарный знак [1] представляет собой слово «НАСТРОЕНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ.

Часть товаров 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, напитки кофейные, зерновые продукты, изделия кондитерские мучные, карамели, кондитерские изделия, конфеты, крекеры, печенье, пряники, сладости, шоколад, мороженое, пищевой лед), в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, является однородной товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку они имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение «ШОКОЛАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ» и товарный знак «НАСТРОЕНИЕ» отличаются фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав гласных (О, О, А, О, А, О, Е, И, Е – в заявленном), (А, О, Е, И, Е – в противопоставленном знаке) и согласных звуков (Ш, К, Л, Д, Н, Н, С, Т, Р, Н – в одном случае и Н, С, Т, Р, Н – в другом). Несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат слово «НАСТРОЕНИЕ», они имеют разный звуковой ряд за счет наличия в составе заявленного обозначения слова «ШОКОЛАДНОЕ», занимающего в нем начальную позицию. Сравнимые обозначения отличаются семантически, поскольку словосочетание «Шоколадное настроение» имеет иную эмоциональную окраску, нежели само по себе слово «настроение» (настроение –

это эмоциональное состояние человека), вызывая у потребителя другие смысловые ассоциации. Известно, что шоколад стимулирует в организме человека выработку гормонов радости и удовольствия, являясь, по сути, антидепрессантом, в связи с чем обозначение «Шоколадное настроение» может ассоциироваться с чем – то добрым, легким и приятным, в то время как настроение может быть разным - от беззаботного, мечтательного и праздничного до грустного, тревожного и безрадостного. Что касается графического сходства обозначений, то оно имеет второстепенное значение при анализе словесных обозначений и в данном случае не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых знаков или его отсутствии. Тем не менее, следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются и графически из-за разного количества слов, входящих в них.

В силу указанного сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться между собой в целом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Также коллегией было принято во внимание, что Роспатентом было зарегистрировано множество товарных знаков со словом «настроение» на имя разных производителей в отношении однородных заявленным товаров 30 класса МКТУ, в частности, «Сливочное настроение» по свидетельству №446564, «Хорошее настроение» по свидетельству №440302, «Медовое настроение» по свидетельству №450635, «Пряничное настроение» по свидетельству №440302, «Чайное настроение» по свидетельству №428173, «Чудесное настроение» по свидетельству №249487 и др., что также подтверждает правомерность вывода коллегии об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, следует признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 18.06.2014, изменить решение Роспатента от 14.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723689.