

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Н.Р.Г. КОЛОС КОРПОРЭЙШН», Ярославская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008728636/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008728636/50 с приоритетом от 05.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и 34 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «NO PROBLEM NOY ПРОБЛЕМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Роспатентом принято решение от 29.03.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008728636/50 в отношении товаров 34 класса МКТУ. Для товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2008728636/50, заявленному обозначению отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 185811 (приоритет от 03.09.1998), владельцем которого является Федеральное государственное

унитарное предприятие «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие), Москва.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.03.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака нельзя говорить об их сходстве до степени смешения;

- заявленное обозначение действительно содержит словесные элементы, совпадающие со словесными элементами противопоставленного товарного знака, но, тем не менее, оно одержит дополнительный словесный элемент в латинице, что производит иное зрительное впечатление при анализе знаков;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 29.03.2010 и о регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «NO PROBLEM NOY ПРОБЛЕМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Решением Роспатента от 29.03.2010 отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан товарный знак по свидетельству № 185811, представляющий собой словесное обозначение «НЕТ ПРОБЛЕМ!», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Словосочетание «NO PROBLEM» как краткая реплика переводится с английского языка «НЕТ ПРОБЛЕМ».

Таким образом, с точки зрения семантического признака, заявленное обозначение имеет то же смысловое значение, что и противопоставленный знак, поскольку представляет собой дополненный транслитерацией перевод знака «НЕТ ПРОБЛЕМ!» на английский язык.

Сопоставляемые обозначения являются сходными также по фонетическому признаку (совпадает произношение слов «ПРОБЛЕМ» и «PROBLEM»)

на основании наличия в них близких и совпадающих звуков; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположением; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Что касается графического критерия, то использование букв разных алфавитов не позволяет сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку в отличие от смыслового сходства графические различия не могут выступать в качестве самостоятельного критерия при сравнении словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров/услуг, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании решения Роспатента от 27.04.2010 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 185811, противопоставленного экспертизой. Однако, его правовая охрана действует в отношении услуг «реализация алкогольных и безалкогольных напитков» 42 класса МКТУ.

При этом однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, поскольку, чем сильнее сходство сравниваемых обозначений, тем выше опасность смешения и шире диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные.

В данном случае услуги по реализации алкогольных и безалкогольных напитков тесно связаны с самими товарами – алкогольными и безалкогольными напитками. Маркировка товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения (алкогольных и безалкогольных напитков), и услуг

по реализации этих товаров сходными обозначениями может вызвать смешение производителей этих товаров/услуг.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение для товаров 32 и 33 класса МКТУ является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 185811, зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008728636/50.