

**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 25.07.2011. Данное возражение подано ЗАО Компания «Проксима», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712951/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2009712951/50 с приоритетом от 08.06.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Приправыч», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «П» - заглавная, а также помещенным выше изобразительным элементом в виде стилизованного изображения колобка в колпаке и с ложкой в правой руке. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, синем, желтом, сером, светло-коричневом, красно-коричневом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712951/50 в отношении всех товаров 05, 29, 30 и услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- словесным товарным знаком «Приправыч» по свидетельству №217207, приоритет

от 31.01.2001, зарегистрированным на ЗАО Компания «Проксима», Россия, зарегистрированным для однородных товаров 05, 29, 30 и услуг 39 и 42 классов МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Приправыч» по свидетельству №239306, приоритет от 26.12.2001, зарегистрированным на ЗАО Компания «Проксима», Россия, для однородных товаров 05, 29, 30 и услуг 39 и 42 классов МКТУ [2];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Приправь-ка» по свидетельству №351396, приоритет от 06.07.2007, зарегистрированным на ООО «Дмитриевский химический завод - Производство», Россия, для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам 25.07.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] являются одним и тем же лицом. В подтверждение изложенного заявитель внес изменения в юридические адреса противопоставленных товарных знаков [1-2];

- противопоставленный товарный знак [3] не содержит в своем составе слово «приправыч», имеет иное композиционное решение, в связи с чем несхожен до степени смешения с заявленным обозначением.

В подтверждение изложенных доводов заявителем вместе с возражением была представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 4 л.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 29, 30 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2009) заявки №2009712951/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в пунктах (а)-(в) 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 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.

Обозначение по заявке №2009712951/50 является комбинированным и состоит из композиции словесного элемента «Приправыч», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «П» - заглавная, а также из помещенного выше изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение колобка в колпаке с ложкой в правой руке. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, синем, желтом, сером, светло-коричневом, красно-коричневом цветовом сочетании

в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из композиции словесного элемента «Приправыч», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «П» - заглавная, а также из помещенного выше изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение колобка в колпаке с ложкой в правой руке. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, желтом, оранжевом, синем, красном, коричневом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Приправь-ка», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «П» - заглавная, помещенного на фоне развевающейся ленты. Правовая охрана предоставлена в желтом, зеленом, красном, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал, что они содержат в своем составе фонетически близкие элементы «Приправыч» и «Приправь-ка». Однако, данное обстоятельство не может свидетельствовать о сходстве сравниваемых знаков в целом ввиду нижеследующего.

Что касается семантического критерия сходства, то коллегией установлено следующее.

Согласно словарно – справочным источникам информации (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) слово «приправь» - это глагол повелительного наклонения, означающий просьбу или совет положить приправу во что-нибудь.

Элемент «-ка» - это частица, которая при присоединении к глаголу выражает смягчение или неформальность просьбы, приказа (например, помолчи-ка).

Таким образом, элемент «приправь-ка» означает рекомендацию в мягкой форме положить приправу во что-нибудь.

Словесный элемент «Приправыч» заявленного обозначения, согласно указанным выше словарям, является фантазийным. Однако, данное обозначение образовано путем прибавления к корню нарицательного имени существительного суффикса, характерного для образования имен собственных, в связи с чем оно приобретает оригинальное не существующее в нормативной лексике слово (отчество). При восприятии словесного и изобразительного элементов в совокупности, может возникнуть представление о том, что речь идет о колобке, которого называют «Приправыч».

Таким образом, лексические значения сравниваемых обозначений способствуют возникновению различных ассоциаций, чем обусловлено несходство словесных обозначений по семантическому критерию.

Кроме того, сравниваемые обозначения несходны визуально. Заявленное обозначение включает оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения колобка, в то время как противопоставленный товарный знак содержит в своем составе развевающуюся ленту, на которую помещено слово «Приправь-ка». Кроме того, визуальные различия усиливаются за счет различного цветового решения и исполнения словесных элементов различными шрифтами.

В силу указанного сравниваемые обозначения следует признать несходными в целом. Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, маркировка ими однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1486 ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы, чем обусловлено их сходство в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] усиливается за счет высокой степени их визуального сходства, обусловленного включением в их состав сходного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения колобка.

Товары 05, 29, 30 и услуги 39, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и товары 05,

29, 30 и услуги 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], идентичны или однородны в силу их соотношения как «род-вид».

Выводы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2], а также об однородности товаров и услуг заявителем не оспариваются.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], а также однородности товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Приправыч» по заявке №2009712951/50 и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения. Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] были внесены изменения в адрес, в результате которых он совпадает с адресом заявителя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.09.2011, коллегией установлено, что заявителем рассматриваемой заявки и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] является одно и то же лицо – ЗАО Компания «Проксима», 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 139, кв.87.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что указанные в оспариваемом решении Роспатента противопоставленные товарные знаки [1-2] не препятствуют регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Указанные выше факты обуславливают отсутствие оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 25.07.2011, отменить решение Роспатента от 29.09.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009712951/50.**