

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 07.05.2014, поданное ООО «Кондитерская фабрика «ГОСПОДАРЬ», Московская обл., г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737612, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012737612 (дата подачи заявки 30.10.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СОБЛАЗНИТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» по заявке №2012737612 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» сходно до степени смешения со следующими товарными

знаками, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя других лиц:

- «СОБЛАЗН» по свидетельству №430618;
- «СОБЛАЗН» по свидетельству №227281 (срок действия регистрации продлен до 08.11.2020);
- «СОБЛАЗН» по свидетельству №156291 (срок действия регистрации продлен до 29.07.2016).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что, поскольку сравниваемые имеют один корень «СОБЛАЗН», выполнены печатными буквами кириллического алфавита, регистрация испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, являющихся товарами краткосрочного пользования, при покупке которых степень внимательности потребителя снижена, высока вероятность смешения товаров.

В возражении от 07.05.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что противопоставленные товарные знаки со словом «СОБЛАЗН» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением «СОБЛАЗНИТЕЛЬ», ввиду отсутствия между ними сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенными в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Сравниваемые слова являются однокоренными словами, различными по смыслу и звуковому воспроизведению, и, по мнению заявителя, в данном конкретном случае имеется большое различие по двум критериям – звуковому и семантическому, что позволяет сделать вывод об отсутствии опасности смешения знаков в глазах русскоязычного потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2014 и зарегистрировать товарный знак «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» по заявке №2012737612 в отношении заявленных товаров.

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

С учетом даты (30.10.2012) поступления заявки №2012737612 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «СОБЛАЗНИТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №430618 представляет



с собой комбинированное обозначение , включающее слово «СОБЛАЗН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, заключенное в декоративную рамку. Товарный знак охраняется в отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, включающего такие товары, как мука, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое, т.е. товары, идентичные части заявленных товаров 30 класса МКТУ. Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «СОБЛАЗН».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №227281 представляет собой словесное обозначение «СОБЛАЗН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ, также включающего товары, идентичные части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №156291 представляет собой словесное обозначение «СОБЛАЗН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» и «СОБЛАЗН», занимающих доминирующее положение в знаках.

При сравнении словесных элементов «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» и «СОБЛАЗН» следует отметить полное фонетическое вхождение слова «СОБЛАЗН» в заявленное обозначение в силу совпадения звуков в начальной позиции.

Кроме того, слова «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» и «СОБЛАЗН» являются однокоренными, в силу чего обладают семантическим сходством и могут вызвать у потребителя сходные ассоциации, несмотря на некоторое фонетическое и визуальное отличие между ними (соблазн – искушение, приманка, нечто влекущее и обольщающее; соблазнитель – тот, кто соблазняет или соблазнил кого-нибудь. См. Яндекс. Словари).

Сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое различие в их визуальном восприятии.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловленная их совпадением по роду, виду и назначению, очевидна и в возражении не оспаривается. Следует также отметить, что указанные товары относятся к недорогим товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, при покупке которых степень внимательности потребителей значительно снижена, в силу чего опасность смешения этих товаров увеличивается.

В целом противопоставленные товарные знаки могут вызывать сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2014.