

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 09.10.2015, поданное ООО «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014715091 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014715091, поданной 06.05.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «**Арабель**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 02.09.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014715091 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «**Арабелла**» [2], зарегистрированным ранее на ООО «Кондитерский дом «Арабелла», г. Москва в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 365448, приоритет от 11.05.2007).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 09.10.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.09.2015.

Доводы возражения, поступившего 09.10.2015, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не тождественны, смысловое значение у них различное;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются фантазийными именами, которые отсутствуют в русском языке и вызывают различные ассоциации в сознании потребителя;
- заявителем приведена ссылка в части судебной практики, касающейся того, что «вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом»;
- противопоставленный товарный знак [2] не используется правообладателем в отношении группы товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

На основании изложенного в возражении, поступившем 09.10.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены копии товарных накладных.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2016, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего 09.10.2015, неубедительными.

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.

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.

Согласно требованиям 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**Арабель**» [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**Арабелла**» [2] по свидетельству № 365448 (приоритет от 11.05.2007) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы – строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал тождество звучания словесных частей «**Арабел-**» [1] / [2], входящих в состав сравниваемых обозначений. Различные окончания сравниваемых словесных элементов не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, в силу нечеткого произнесения окончаний в потоке речи.

Слово «**Арабелла**» представляет собой католическое женское имя согласно сайтам сети Интернет (<http://www.kakzovut.ru>; <http://www.astromeridian.ru/>; <http://nametop.ru/>). В тех же источниках упомянуто, что синонимом имени «**Арабелла**» является имя «**Арабель**». Очевидно, что синонимом в языкознании является слово, совпадающее или близкое по значению с другим словом.

Таким образом, сравниваемые словесные обозначения «**Арабель**» [1] / «**Арабелла**» [2] вызывают одинаковые семантические ассоциации с женским именем. Никакие дополнительные рассуждения и домысливания при этом не требуются. В связи с чем, сравниваемые обозначения [1] и [2] признаются коллегией сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита, выполненных стандартным шрифтом. При этом, первая буква сравниваемых обозначений выполнена заглавной, а остальные буквы – строчные.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, не подтвержден документально и носит декларативный характер.

В отношении однородности товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

В перечне противопоставленного товарного знака [2] указано родовое понятие товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские». В то время как испрашиваемый перечень товаров 30 класса МКТУ «мучные кондитерские изделия» входит в вышеуказанное родовое понятие товаров. Кроме того, сравниваемые товары 30 класса МКТУ имеют общее назначение (для употребления в пищу), круг потребителей (как правило, любители сладкого, мучного), находятся в одном сегменте рынка кондитерской промышленности, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Доводы заявителя в части неиспользования правообладателем противопоставленного товарного знака [2] не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем праве» правообладателя в отношении всех приведенных в перечне товаров. Материалы дела не содержат сведений, подтверждающих прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в отношении каких-либо товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 02.09.2015.**