

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 26.06.2019 поданное компанией Обществом с ограниченной ответственностью «АЛМА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017747121, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017747121, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017747121 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками

CARAMELO



« » по международным регистрациям №739846 с приоритетом от 21.07.2000 и №890099 с приоритетом от 18.05.2006, которым ранее была предоставлена охрана на территории РФ на имя CARAMELO, S.A. Parque Empresarial de Vío, Vial nº 8, parcela Z-4M E-15190 La Coruña, Испания, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 26.06.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- в сравниваемых обозначениях отсутствует графическое сходство;
- входящий в состав заявленного обозначения не охраняемый словесный элемент «ACCESSORIES» (в переводе с английского языка «аксессуары»), не только указывает на отдельный вид товаров, в отношении которых используется заявленное обозначение, но и существенно влияет на формирование зрительного впечатления;
- по мнению заявителя, словесный элемент «CARAMELO» входящий в состав противопоставленных знаков по международным регистрациям, занимает доминирующее положение;
- словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков состоят из разного количества символов и выполнены в разных регистрах, что, по мнению заявителя, создает разное общее зрительное впечатление;
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют разное семантическое значение;

- заявленное обозначение «Caramella» в переводе с итальянского означает «конфета, карамель»;
- словесный элемент «CAMELO» противопоставленных знаков по международным регистрациям, не имеет перевода;
- заявитель считает, что отсутствует угроза смешения сравниваемых знаков, в силу различного круга потребителей;
- заявитель использует заявленное обозначения для маркировки своей продукции с 2016 года, также заявитель обладает монобрендовым интернет-магазином <https://caramella.me/>;
- заявленное обозначение за три года стало известно потребителям и не может быть перепутано с противопоставленными знаками.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017747121 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

С учетом даты (10.11.2017) поступления заявки №2017747121 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое

написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение является комбинированным



, состоящим из: словесного элемента

«Caramella», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита; словесного элемента «ACCESSORIES», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного под словесным элементом «Caramella». Вверху расположено стилизованное изображение конфеты, обернутой фантиком. Вышеперечисленные элементы с левой и правой стороны обрамлены стилизованными изображениями ветвей с листьями. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно: гамаши [теплые носочночулочные изделия]; гетры; гольфы; изделия трикотажные; митенки; носки мужские; носки женские; носки детские.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям

CARAMELO

CARAMELO



«

» №739846 [1] и «



» №890099 [2].

Противопоставленные знаки [1] и [2] по международным регистрациям представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из расположенного сверху словесного элемента «CARAMELO», выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Посередине расположен стилизованный графический элемент. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно: «Clothing, footwear, headgear» («одежда, обувь, головные уборы») и «Clothing, garments, millinery» («одежда, верхняя одежда, головные уборы»).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Caramella»/«caramel». Сравнимые слова состоят из восьми звуков и букв, четырех слогов, характеризуются тождественным звучанием начальной [КАРА-] и

сходным звучанием конечных частей [-МЕЛО]/[-МЕЛА] , различие состоит всего лишь в одной последней букве, имеющей сходное произношение.

По семантическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

Заявленное обозначение «Caramella» в переводе с итальянского означает «конфеты» (см. Интернет-словарь <https://translate.academic.ru>). Противопоставленное обозначение «CARAMELO» - в переводе с испанского «карамель, конфеты» (см. Интернет-словарь <https://translate.academic.ru>). Сравнимые обозначения имеют одинаковые смысловые значения.

Графические элементы сопоставляемых обозначений, безусловно, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве в целом. Отличия, касающиеся графического исполнения сравниваемых обозначений, являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными.

Также, коллегия отмечает, что словесный элемент «Caramella» и «CARAMELO» занимают доминирующее положение в сопоставляемых обозначениях по сравнению с изобразительными элементами и слабым словесным элементом «ACCESSORIES».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров - предметы одежды для людей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1] и [2] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и,

следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод об использовании заявленного обозначения заявителем с 2016 года не может повлиять на вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками по основаниям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2019.