

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.04.2018, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727767 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение по заявке №2016727767, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №570270 с приоритетом от 07.10.2014, зарегистрированным ранее на имя Прокофьевой С.А., г. Калининград, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;
- словесные элементы «Подарок Деда Мороза» и «Фабрика подарков Деда Мороза» отличаются по звуковому критерию, в силу различного состава согласных («п», «д», «р», «к», «м», «з» в обозначении «Подарок Деда Мороза», против «ф», «б», «р», «к», «п», в», «д», «м», «з» в обозначении «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА»), различного количества слогов (8 слогов против 11 слогов). Таким образом, фонетическая длина товарного знака № 570270 почти на треть больше фонетической длины заявленного обозначения;
- сравниваемые обозначения имеют существенные графические отличия. Так, обозначение «Подарок Деда Мороза» является словесным обозначением, в то время как противопоставленный знак «Фабрика Подарков Деда Мороза» - комбинированным;
- противопоставленный товарный знак обладает несколькими изобразительными элементами, придающими дополнительную различительную способность данному обозначению. Среди них следует особенно отметить изображение сказочного персонажа - Деда Мороза, занимающего наиболее удобное для восприятия положение в центре товарного знака. Кроме того, изобразительный элемент данного знака является оригинальным, занимает большую часть обозначения, что значительно увеличивает несходство указанного товарного знака и словесного обозначения «Подарок Деда Мороза»;
- в обозначении «Подарок Деда Мороза» заглавными буквами выполнены только первые буквы в словах, в то время как в обозначении «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА» все буквы выполнены заглавными. Отличается цветовое исполнение сравниваемых обозначений

(заявленное обозначение выполнено в черном цвете, противопоставленный знак - в темно-синем). Указанное усиливает отсутствие сходства между ними.

- в заявлении обозначении речь идет о «Подарке» (о чем-то хорошем, приятном, доставляющем удовольствие), а в противопоставленном знаке о «Фабрике» (промышленном предприятии с механизированным процессом производства). Семантического сходства в сравниваемых обозначениях нет;

- наличие в сравниваемых обозначениях словосочетания «Дед Мороз» само по себе не говорит об их семантическом сходстве, особенно с учетом обширной практики Роспатента по регистрации товарных знаков, включающих словосочетания «Дед Мороз».

На основании вышеизложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению были приложены распечатки значений слов «фабрика» и «подарок» из Большой советской энциклопедии, Словаря современного русского языка Академии наук СССР, Современного толкового словаря русского языка, Толкового словаря современного русского языка Д.Н. Ушакова, Современного толкового словаря русского языка Т.Ф. Ефремовой, Толкового словаря русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Большого академического словаря русского языка, Большой энциклопедии (1). Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2018, была представлена распечатка с примерами регистраций обозначений «КЛЮЧ» и «ЧИСТЫЙ КЛЮЧ», «7я народная Семья», «7я Семья», «МТС» и «MTS» (2).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 29.06.2018 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2017». Данное решение было мотивировано тем, что заявленное

обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения на основе сходства звучания (совпадение большинства звуков), лексического значения (подобия заложенных идей), графического начертания словесных элементов «Подарок Деда Мороза» / «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА». Также в решении содержался сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, который показал, что они являются однородными в силу наличия тождественной позиции «кондитерские изделия».

Суд по интеллектуальным правам в своем Решении от 08.08.2019 по делу №СИП-657/2018 постановил отменить решение Роспатента от 29.06.2018, руководствуясь статьями 111, 138, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 24.04.2018.

О дате и времени повторного рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденцией от 17.09.2019.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2019, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №570270 [1].

С учетом даты (29.07.2016) поступления заявки №2016727767 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

Смыслоное 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 пункте 42 Правил, 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 словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, причем первые буквы слов «П», «Д», «М» - заглавные. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров «кондитерские изделия» 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из фигуры в форме круга темно-синего цвета, на фоне которого помещено стилизованное изображение Деда Мороза с елочкой в руках.

По результатам рассмотрения возражения был проведен анализ, который показал, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. На основании проведенного анализа Роспатентом 29.06.2018 было принято решение о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, на стадии рассмотрения судебного дела №СИП-657/2018 в порядке кассационного производства Акционерным обществом «КОНТИ-РУС» было предоставлено исходящее от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №570270 безотзывное письмо-согласие от 26.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016727767 на имя заявителя в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Указанные обстоятельства были учтены коллегией на заседании, состоявшемся 18.09.2019.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «Подарок Деда Мороза» по заявке №2016727767 и противопоставленный товарный знак, включающий словесный элемент «Фабрика Подарков Деда Мороза», не тождественны, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 29.12.2017 и регистрации обозначения «Подарок Деда Мороза» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2018, отменить решение Роспатента от 29.12.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727767.