

**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 12.11.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Неженка», Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010728829, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010728829 с приоритетом от 06.09.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение торта, стоящего на скатерти и украшенного розочкой, изображение двух дуг и словесный элемент «Лакомка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 357321, 357319, 349639, 176165, 228893, 126784, 204980 и 357320, зарегистрированными на

имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, однородных товарам 29, 30, 31, 32 и услугам 42 классов МКТУ данных регистраций товарных знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.03.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, но они производят разное зрительное впечатление, так как отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в заявленном комбинированном обозначении изобразительных элементов, в то время как противопоставленные товарные знаки являются словесными;

2) товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», для которых, в частности, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными товарам, приведенным в соответствующих перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков, так как данные перечни не содержат товаров 33 класса МКТУ;

3) заявленное обозначение получило известность и приобрело различительную способность в результате его использования заявителем при оказании услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками потребителей на территории Республики Татарстан.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.09.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Лакомка», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что доминирующее положение в знаке занимает слово «Лакомка», поскольку оно запоминается легче, чем изобразительные элементы, и акцентирует на себе внимание потребителя в силу своего пространственного положения.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.09.2010 испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 357321 (с приоритетом от 21.02.2007), 357319 (с приоритетом от 30.04.1998), 349639 (с приоритетом от 21.02.2007), 176165 (с приоритетом от 30.04.1998), 228893 (с приоритетом от 23.11.2001), 126784 (с приоритетом от 30.09.1993), 204980 (с приоритетом от 08.12.1999), 357320 (с приоритетом от 08.12.1999) представляют собой словесные обозначения «Лакомка», выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами русского алфавита.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений в силу фонетического и семантического тождества слов «Лакомка», что заявителем в возражении не оспаривается.

У сравниваемых знаков имеются, как было отмечено заявителем, некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в заявленном комбинированном обозначении изобразительных элементов, в то время как противопоставленные товарные знаки являются словесными), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при восприятии данных знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых было установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

При этом следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Товары 29, 30, 32, 33 и услуги 43 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357320, не являются однородными, поскольку они относятся к разным родовым группам. Следовательно, данный противопоставленный товарный

знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, все указанные в заявке товары 29, 30, 32 и услуги 43 классов МКТУ являются однородными товарам 29, 30, 32 и услугам 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 357321, 357319, 349639, 176165, 228893, 126784 и 204980, поскольку они совпадают или соотносятся как род-вид, что заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», то следует отметить, что они являются однородными товару 32 класса МКТУ «пиво», для которого, в частности, зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 204980, так как данные товары относятся к одной и той же родовой группе (алкогольные напитки).

Так, необходимо отметить, что отнесенные к 33 классу МКТУ алкогольные напитки и товар 32 класса МКТУ «пиво» имеют некоторые отличия по составу используемого при их изготовлении сырья и по условиям их производства и сбыта, но все они, в соответствии с действующим законодательством, представляют собой алкогольную продукцию (см., например, пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», с изменениями и дополнениями).

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров и услуг одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 357321, 357319, 349639, 176165, 228893, 126784 и 204980, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, однородных товарам 29, 30, 32 и услугам 42 классов МКТУ данных регистраций товарных знаков.

Относительно доводов возражения о наличии у заявленного обозначения различительной способности и известности на территории Республики Татарстан в отношении услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, оказываемых заявителем, которые, к тому же, не были подтверждены какими-либо документами, следует отметить, что они не имеют никакого отношения к указанным в заключении по результатам экспертизы мотивам для отказа в регистрации товарного знака и не опровергают вышеприведенные выводы.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.03.2012.**