

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.09.2014, поданное ООО «Техносервис», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741483, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012741483 с приоритетом от 28.11.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЧУДО-МИР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Роспатентом 22.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741483 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЧУДЕСНЫЙ МИР», правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №146892 с приоритетом от 01.04.1996, срок действия регистрации продлен до 01.04.2016).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.09.2014, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2014 по делу № СИП-473/2014 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «ЧУДЕСНЫЙ МИР» по свидетельству №146892 в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741483 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

В адрес заявителя 30.09.2014 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.01.2015. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.11.2012) подачи заявки №2012741483 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012741483 представляет собой словесное обозначение «ЧУДО-МИР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указан товарный знак по свидетельству №146892 – (1).

Товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ЧУДЕСНЫЙ МИР», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством звучания начальных [ЧУД-] и конечных [МИР] частей.

С точки зрения семантики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей, а именно связанных с необычным, удивительным миром (чудесный - являющийся чудом, чудо - нечто небывалое, необычное, удивительное, см. словари на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>).

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов стандартным шрифтом, заглавными буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по всем признакам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку содержат видовые наименования пива и безалкогольных напитков идентичными терминами.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака по свидетельству №146892 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» на основании решения Суда по интеллектуальным правам г. Москвы от 12.08.2014 по делу № СИП-473/2014.

Кроме того, согласно материалам возражения от 17.09.2014 заявитель ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака следующими товарами: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012741483 для товаров 32 класса МКТУ (уточненного перечня) и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 17.09.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741483.