

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718382/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Лежениным Игорем Алексеевичем, Воронежская область (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010718382/50 с приоритетом от 07.06.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЛАКОМА ЗАБАВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 306541, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица, поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;
- заявленное обозначение имеет свою характерную семантику;
- практика регистрации товарных знаков, содержащих словесный элемент «ЗАБАВА» в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «мороженное», свидетельствует, что такие обозначение могут быть зарегистрированы на разных лиц.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010718832/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки страниц из Этимологического словаря Фасмера.
2. Распечатка страницы из словаря Ушакова.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.06.2010) поступления заявки №2010718382/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЛАКОМА ЗАБАВА» является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «йогурт замороженный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; торты-мороженое».

Противопоставленный товарный знак «ЗАБАВА» по свидетельству № 306541 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «ЛАКОМА ЗАБАВА» и противопоставленный товарный знак «ЗАБАВА» не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимого начального элемента «ЛАКОМА» в оспариваемом товарном знаке, состоящего из 6 букв, что значительно отличает буквенный состав сравниваемых знаков.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном знаке элемента «ЛАКОМА», которое является производным от прилагательного «лакомый», имеющего значение «о снеди, вкусный, сладкий, приманчивый, изысканный и дорогой или редкий; служащий не столько для насыщения, сколько для угоды вкусу; о человеке охочий до сладостей, до избранной, роскошной пищи. Лакомым кусочком зовут все привлекательное, соблазнительное. *Он лаком до денег, до чинов. Лакомо живешь. Чужой ломоть лако Лакомый мошны не завязывает. Лаком, что македонская княгиня: со щучки одни щечки кушает! Лакома Устинья до ботвинья. Лаком

сердцем к перцу. Лакома овца к соли, а коза к воле (См. http://tolks.ru/tolkovanie_slova/8594-lakomyu).

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «ЗАБАВА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 30 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «ЗАБАВА» - «РУССКАЯ ЗАБАВА» (св-во № 171955, владелец ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва); «ЛЕСНАЯ ЗАБАВА» (св-во № 253850, владелец ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва); «Народная забава» (св-во №258319, владелец ОАО «ВИНАП», Новосибирск); «ОХОТНИЧЬЯ ЗАБАВА» (св-во № 286795, владелец ЗАО «Кондитерская фабрика «Нева», Санкт-Петербург); «Королевская забава» (св-во № 309540, владелец ОАО «Русский холодъ», г.Барнаул); «ДЕТСКАЯ ЗАБАВА» (св-во № 42133, владелец ОАО «ИЖМОЛОКО», г.Ижевск) и др.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов, которое усиливает визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2010718832/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 09.02.2012, отменить решение Роспатента от 10.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718382/50.