

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 28.01.2019, поданное ООО «Лаконд и Ко», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017755307, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017755307 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.12.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию товарного знака заявлено словесное обозначение «Сказка-Рассказка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение является фантазийным.

Роспатентом 09.10.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, состоят в том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№199901, 356848, 621762, 414732, 500219, 585310, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса

МКТУ. Вывод о сходстве сделан на основании тождества слов «сказка», входящих в заявленное и противопоставленные обозначения.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 28.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Сказка-Рассказка» представляет собой единую лексическую единицу, в которой слова выступают на паритетных началах;
- семантика заявленного словосочетания подчеркивает тесное переплетение вымысла и реальности в одном произведении, логическое ударение падает на слово «Рассказка», в связи с чем заявленное обозначение не является семантически сходным с противопоставленными товарными знаками «Сказка», поскольку различно подобие заложенных идей и понятий;
- графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков отсутствует ввиду их различного восприятия органами зрения;
- звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков отсутствует ввиду их различного восприятия органами слуха;
- Роспатентом был зарегистрирован товарный знак «Сказка – Рассказка Казка Оповіданка» (свидетельство №322796 с приоритетом 20.01.2006 на имя ЗАО «АВК», г. Донецк, срок действия данного товарного знака истек в 2016 году), который использовался в гражданском обороте до 2014 года и сосуществовал с противопоставленными товарными знаками, при этом товары, маркированные этими знаками, не смешивались потребителями однородных товаров;
- правопреемник правообладателя товарного знака по свидетельству №322796 02.12.2015 предоставил заявителю согласие на регистрацию его товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ;
- как показывает практика экспертизы, в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков со словесным элементом «сказка».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017755307.

К возражению были приложены:

1. Копия свидетельства №322796;
2. Копия устава Частного акционерного общества «АВК» (далее ЧАО «АВК») на украинском и русском языках;
3. Копия письма-согласия, выданного ЧАО «АВК»;
4. Копии грузовых таможенных деклараций ЧАО «АВК»;
5. Распечатки свидетельств на товарные знаки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (25.12.2017) поступления заявки №2017755307 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 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.

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 представляет собой словесное обозначение «Сказка-Рассказка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заключением по результатам экспертизы было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, т.к. выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

- словесный товарный знак «СКАЗКА SKAZKA» [1] по свидетельству №199901 с приоритетом от 23.07.1999, зарегистрированный на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «СКАЗКА» [2] по свидетельству №356848 с приоритетом от 14.06.2007, зарегистрированный на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении товаров 30 класса МКТУ;



- комбинированный товарный знак [3] по свидетельству №414732 с приоритетом от 24.04.2009, зарегистрированный на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении товаров 30 класса МКТУ, однако срок действия данного товарного знака истек 25.04.2019 и потому он не может быть противопоставлен заявленному обозначению;



- комбинированный товарный знак [4] по свидетельству №621762 с приоритетом от 09.07.2015, зарегистрированный на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «СКАЗКА» [5] по свидетельству №500219 с приоритетом от 17.05.2011, зарегистрированный на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «СКАЗКА SKAZKA» [6] по свидетельству №585310 с приоритетом от 04.02.2014, зарегистрированный на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4-6] показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных словесных элементов «СКАЗКА». При этом коллегия учитывала тот факт, что указанное слово занимает как в заявленном обозначении, так и в противопоставленных знаках начальное положение, т.е. именно с него начинается восприятие обозначения и именно оно акцентирует на себе внимание потребителя, а также в силу наличия у него смыслового значения и выполнения его буквами русского алфавита, благодаря чему оно легче запоминается российскими потребителями и, следовательно, является доминирующим.

Сходство по фонетическому критерию обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «СКАЗКА» противопоставленных знаков [2, 4, 5] в заявленное обозначение. Сходство звучания заявленного обозначения [сказка рассказка] с противопоставленными товарными знаками [сказка сказка] [1 и 6] обусловлено совпадением большинства звуков (12), расположенных в одинаковой последовательности, расхождение составляет всего два звука [-ра-].

Сходство обозначений по семантическому критерию обусловлено совпадением доминирующего элемента СКАЗКА, который имеет самостоятельное лексическое значение.

Так, в заявленном обозначении, состоящем из двух слов, соединенных дефисом, слово СКАЗКА согласно определению (Большая Энциклопедия, Москва, ТЕРРА, 2006, т.45, с. 416-417) - «жанр устного народного поэтического творчества. Преимущественно прозаическое произведение, которое воспринимается как вымысел». Слово «РАССКАЗКА» в словарях отсутствует, т.е. оно является вымышленным, в силу чего не может оказывать влияния на смысловое значение слова СКАЗКА, в том числе придавать ему дополнительные оттеночные значения.

Использование букв русского алфавита усиливает сходство. При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (шрифтовое исполнение букв и использование графических единиц разных алфавитов [1, б] (латинского и русского), а также наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке [4]) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 4 - 6], несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 30 класса МКТУ заявленного перечня, относящиеся к кондитерским изделиям, а именно: «бисквиты; бриоши; булки; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; палочки лакричные [кондитерские

изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты; тесто миндальное; халва; шоколад» однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1, 2, 4], поскольку либо полностью совпадают, либо принадлежат к одному и тому же виду товаров, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение.

Товары заявленного перечня «вещества, подслащивающие натуральные; патока» однородны товару «сахар», указанным в перечнях противопоставленных регистраций [5, 6], т.к. относятся к одному виду товаров «сахара», имеют одинаковое назначение, и свойства.

Такие товары заявленного перечня как «кушанья мучные; мюсли; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пироги; сухари; сухари панировочные; ферменты для теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные» идентичны товарам, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки [5, 6].

Товар заявленного перечня «солод для употребления в пищу» соотносится как вид/род с такими товарами перечней противопоставленных регистраций [5, 6] как «зерновые продукты и закуски легкие на основе хлебных злаков», товар «сэндвичи» однороден товару «чизбургеры [сэндвичи]» [4], следовательно, также признаются однородными.

Товары заявленного перечня «загустители для пищевых продуктов», «стабилизаторы для взбитых сливок» однородны «ферментам для теста», т.к. относятся к вспомогательным продуктам для изготовления почти всех продуктов питания (мясных, молочных продуктов, кондитерских изделий, десертов, хлебо-булочных изделиях и т.д.), в силу чего признаются однородными.

С учетом изложенных выше фактов, то есть в результате сопоставления перечней товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке №2017755307 и в противопоставленных регистрациях товарных знаков, усматривается

принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному производителю.

Сходство знаков и однородность товаров обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о наличии у заявителя согласия на регистрацию от правообладателя товарного знака «Сказка–Рассказка Казка-Оповіданка» по свидетельству №322796, то данное свидетельство прекратило свое действие до принятия оспариваемого решения и не было противопоставлено заявленному обозначению. Коллегия также отмечает, что сосуществование товарного знака по свидетельству №322796 и противопоставленных заявленному обозначению товарных знаков не может повлиять на выводы коллегии в отношении заявленного обозначения, т.к. речь идет об ином товарном знаке, принадлежащем иному лицу.

Ссылка заявителя на иные регистрации со словесным элементом «СКАЗКА» как на практику Роспатента не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом особенностей конкретного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2018.