


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 29.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЭС», г. Йошкор-Ола (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017736873, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017736873, поданной 07.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 28, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736873 только в отношении товаров 20, 30 классов МКТУ в связи с тем, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком



«  » по свидетельству №632888, с приоритетом от 28.12.2016, на имя

Общества с ограниченной ответственностью "Дель Арте промоторг", 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, 44, для однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2019, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель, после принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам подал выделенную заявку №2020701009 из первоначальной заявки №2017736873, исключив из перечня товаров 20, 28, 30 классов МКТУ первоначальной заявки № 2017736873 все товары 28 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не характеризуются высокой степенью сходства.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.09.2017) подачи заявки №2017736873 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом б

статьи 1483 Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержащегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017736873 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «POLLY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой изображение девочки и мальчика, расположенных в букве «О». Регистрация товарного знака по заявке № 2017736873 испрашивается в отношении товаров 20, 30 классов МКТУ, перечисленных в заявке. Обозначение выполнено в желтом, красном, зеленом, голубом, коричневом, черном, белом цветовом сочетании.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «» (1) по свидетельству №632888 представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент выполнен в виде круга, с разноцветными полосками, посередине которого расположен словесный элемент «POLLY'S» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игры». Товарный знак выполнен в белом, черном, красном, синем, желтом, сером цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «POLLY» [ПОЛИ] и «POLLI'S» [ПОЛИС]. Сравнимые слова состоят из пяти и шести звуков, характеризуются тождественным звучанием начальной и конечной части [ПОЛИ] / [ПОЛИС], отличие состоит всего в один звук [-С] расположенный в конечной части обозначения, в связи с чем, обозначения являются созвучными.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений «POLLY» и «POLLI'S» в переводе с английского языка на русский означают «ПОЛЛИ» - это распространенное имя, как мужское, так и женское (см. <https://translate.academic.ru>), то есть, данные слова содержатся в словарях и имеют одно и тоже семантическое значение.

Графическое исполнение сравниваемых обозначений, играет второстепенную роль в индивидуализации товаров и услуг и не способно привести к выводу о несходстве знаков, поскольку запоминание обозначений происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Согласно доводам, изложенным в заключении экспертизы, товары 28 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны заявленным товарам 28 классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 28 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), относятся к одной

родовой категории товаров «игры и игрушки», а также соотносятся как род-вид, соответственно имеют одно назначение, один рынок сбыта и один круг потребителей, в связи с чем признаются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1502 Кодекса заявитель 15.01.2020 подал ходатайство о выделении заявки №2020701009 из первоначальной заявки №2017736873, которое 27.01.2020 было удовлетворено.

При этом в перечне товаров, указанных в первоначальной заявке, остались товары 20, 30 классов МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в этой связи отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 30.01.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2019.