

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.04.2018, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727767 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Подарок Деда Мороза

Словесное обозначение по заявке №2016727767, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №570270 с приоритетом от 07.10.2014, зарегистрированным ранее на имя Прокофьевой С.А., г. Калининград, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- словесные элементы «Подарок Деда Мороза» и «Фабрика подарков Деда Мороза» отличаются по звуковому критерию, в силу различного состава согласных («п», «д», «р», «к», «м», «з» в обозначении «Подарок Деда Мороза», против «ф», «б», «р», «к», «п», «в», «д», «м», «з» в обозначении «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА»), различного количества слогов (8 слогов против 11 слогов). Таким образом, фонетическая длина товарного знака № 570270 почти на треть больше фонетической длины заявленного обозначения;

- сравниваемые обозначения имеют существенные графические отличия. Так, обозначение «Подарок Деда Мороза» является словесным обозначением, в то время как противопоставленный знак «Фабрика Подарков Деда Мороза» - комбинированным;

- противопоставленный товарный знак обладает несколькими изобразительными элементами, придающими дополнительную различительную способность данному обозначению. Среди них следует особенно отметить изображение сказочного персонажа - Деда Мороза, занимающего наиболее удобное для восприятия положение в центре товарного знака. Кроме того, изобразительный элемент данного знака является оригинальным, занимает большую часть обозначения, что значительно увеличивает несходство указанного товарного знака и словесного обозначения «Подарок Деда Мороза»;

- в обозначении «Подарок Деда Мороза» заглавными буквами выполнены только первые буквы в словах, в то время как в обозначении «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА» все буквы выполнены заглавными. Отличается цветовое исполнение сравниваемых обозначений (заявленное обозначение выполнено в черном цвете, противопоставленный знак - в темно-синем). Указанное усиливает отсутствие сходства между ними.

- в заявленном обозначении речь идет о «Подарке» (о чем-то хорошем, приятном, доставляющем удовольствие), а в противопоставленном знаке о «Фабрике»

(промышленном предприятии с механизированным процессом производства). Семантического сходства в сравниваемых обозначениях нет;

- наличие в сравниваемых обозначениях словосочетания «Дед Мороз» само по себе не говорит об их семантическом сходстве, особенно с учетом обширной практики Роспатента по регистрации товарных знаков, включающих словосочетания «Дед Мороз».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки значений слов «фабрика» и «подарок» из Большой советской энциклопедии, Словаря современного русского языка Академии наук СССР, Современного толкового словаря русского языка, Толкового словаря современного русского языка Д.Н. Ушакова, Современного толкового словаря русского языка Т.Ф. Ефремовой, Толкового словаря русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Большого академического словаря русского языка, Большой энциклопедии (1). Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2018, была представлена распечатка с примерами регистраций обозначений «КЛЮЧ» и «ЧИСТЫЙ КЛЮЧ», «7я народная Семья», «7я Семья», «МТС» и «MTS» (2).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2016) поступления заявки №2016727767 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Подарок Деда Мороза

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, причем первые буквы слов «П», «Д», «М» - заглавные. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров «кондитерские изделия» 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из фигуры в форме круга темно-синего цвета, на фоне которого помещено стилизованное изображение Деда Мороза с елочкой в руках. Обозначение обрамлено широкой контрастной полосой, внешний контур которой является зубчатым. На данной полосе полукругом помещены словесные элементы «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и зарегистрирован

противопоставленный товарный знак, показал, что они являются однородными в силу наличия тождественной позиции «кондитерские изделия».

Необходимо обратить внимание, что продукты питания, в частности кондитерские изделия, относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного хранения. Кроме того, сравниваемые обозначения по сути предназначены для маркировки сезонных товаров, а именно кондитерских изделий к Новому году, которые приобретаются, как правило, при поспешной подготовке к данному празднику. Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о том, что при выборе данных товаров потребителями степень внимательности снижена, в связи с чем должен применяться более строгий подход к анализу сходства знаков, чтобы избежать риск смешения аналогичных товаров, маркированных сходными знаками.

Подарок Деда Мороза

Сравнительный анализ обозначений и



показал, что они являются сходными. Сходство заявленного обозначения «ПОДАРОК ДЕДА МОРОЗА» и противопоставленного товарного знака «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА» установлено на основе сходства звучания (совпадение большинства звуков), лексического значения (подобия заложенных идей), графического начертания словесных элементов «Подарок Деда Мороза» / «ФАБРИКА ПОДАРКОВ ДЕДА МОРОЗА». Близкими и совпадающими в заявленном обозначении и товарном знаке по свидетельству №570270 являются целых три слова, которые имеют большую протяженность звучания, сходный смысл и визуальное начертание букв, что свидетельствует о сходстве обозначений в целом.

Коллегия не отрицает, что между сопоставляемыми обозначениями имеются отличия в визуальном восприятии, заключающиеся, например, в наличии изобразительного элемента в составе противопоставленного знака. Несомненно, изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации знака наряду со словесным элементом, когда является оригинальным композиционным дополнением к данным словесным элементам. Вместе с тем, изображение Деда Мороза лишь визуально воспроизводит семантику словесного элемента «Дед Мороз» и подтверждает факт о сходных идеях, заложенных в сравниваемые обозначения (о чем-то, имеющем отношение к Новогодним праздникам), что является значимым фактором при решении вопроса о сходстве обозначений.

Иные графические отличия в виде исполнения словесных элементов заглавными / строчными буквами, различного цветового решения обозначений являются второстепенными и не оказывают влияния на вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком в целом.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В возражении, а также дополнительных материалах к возражению (2) приводятся примеры регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения. Вместе с тем, они касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2017.