

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 24.04.2020, поданное ОАО «КАРАВАЙ», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742121, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «Сладкий Дуэт» по заявке №2018742121, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.12.2019 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «  » по свидетельству №213153 (срок действия регистрации продлен до 07.08.2020) в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;


- «  » по свидетельству №222298 (срок действия регистрации продлен до 08.11.2020) в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;

- «  » по свидетельству №555395 в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;

- «  » по свидетельству №381017 в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;

ДУЭТ

DUET

- «  » по свидетельству №554079 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «СЛАДКИЙ» (имеющий приятный, свойственный сахару, вкус; приготовленный с сахаром; свежий, не соленый, не кислый, не консервированный, см. «Толковый словарь Ушакова», 1935-1940, Д.Н. Ушаков, <https://dic.academic.ru/>) в отношении заявленного перечня товаров 30 класса (пищевые продукты, ингредиенты и пр.) и сопутствующих им услуг 35 класса МКТУ, является слабым элементом, не придающим словесному элементу «ДУЭТ» дополнительной различительной способности.

В связи с изложенным, сходство сравниваемых обозначений установлено на основании фонетического и семантического сходства, обусловленного полным вхождением словесного элемента «ДУЭТ» зарегистрированных товарных знаков в состав заявленного обозначения «СЛАДКИЙ ДУЭТ».

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

- заявленное обозначение является словесным, единым, неделимым, его придумал, разработал и ввел в гражданский оборот заявитель;

- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание, построенное в соответствии с правилами русского языка. Два слова «СЛАДКИЙ ДУЭТ» формируют фантазийное словосочетание, смысловое значение которого определяется исходя из семантики его составляющих;

- словосочетание «сладкий дуэт», составленное из двух многозначных слов, употребляемых в русском языке как прямом, так и в переносном значениях, может быть по-разному воспринято потребителями;

- противопоставленные товарные знаки состоят из одного слова «дуэт». При этом, они зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг на имя разных лиц, что говорит об их сосуществовании на российском рынке в течение длительного периода времени;

- словесный элемент «дуэт» в отношении, в частности, заявленных товаров/услуг должен быть квалифицирован как элемент со слабой различительной способностью, а сильным элементом в заявленном обозначении является прилагательное «сладкий», придающий иной смысловой оттенок слову «дуэт» и меняющий восприятие словосочетания в целом;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное впечатление и не могут ассоциироваться друг с другом в целом, сопоставляемые обозначения отличаются по фонетическому, графическому, семантическому признаку;

- база данных Роспатента содержит большое количество товарных знаков, включающих словосочетания со словесным элементом «дуэт» (например, «КОРОННЫЙ ДУЭТ»(№ 258802), «Данетт Дуэт» (№ 274219); «ЗОЛОТОЙ ДУЭТ ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ» (№ 292647)), зарегистрированные в отношении однородных

товаров и услуг на имя разных лиц, что подтверждает правомерность аргументации заявителя об отсутствии сходства до степени смешения сопоставляемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (28.09.2018) поступления заявки №2018742121 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.

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).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Сладкий Дуэт», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, при этом, первые буквы в словесных элементах “С” и “Д” являются заглавными. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента «Сладкий» и «Дуэт».





Слово «Сладкий», согласно словарю (dic.academic.ru, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) означает “1. Имеющий приятный вкус, свойственный сахару или мёду. С. пирог. Любить сладкое (сущ.). Слишком сладко (в знач. сказ.; о чём-н. переслащённом), 2. перен. Приятный, доставляющий удовольствие. Сладкая жизнь. С. сон. Сладкие мечты. Сладко (нареч.) живётся кому-н., 3. перен. Приторно-нежный, умильный (разг. неод.). Сладкая улыбка. С. голос., 4. перен. Льстивый, лицемерный. Сладкие речи., 5. сладкое, -ого, ср. Десерт, третье блюдо. На сладкое мороженое. | сущ. сладость, -и, жен. (к 1, 2, 3 и 4 знач.).

С учетом приведенных значений, словесный элемент «Сладкий» заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ является «слабым», поскольку порождает в сознании потребителя ассоциативную связь с определенными вкусовыми характеристиками.

Основным «сильным» элементом обозначения является словесный элемент «Дуэт», означающий «1. Музыкальное произведение для двух исполнителей (музыкантов, певцов, танцовщиков) с самостоятельными партиями для каждого. Дуэты из опер., 2. Исполнители такого произведения. Петь дуэтом. Эстрадный д. Танцевальный д. Д. фигуристов (в танцах на льду).| прил. дуэтный, -ая, -ое.» (смотри словарь выше).

Следует отметить, что словесные элементы в заявленном обозначении не образуют какого-либо устойчивого словосочетания, в связи с чем экспертиза может быть проведена по каждому словесному элементу отдельно.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки «»,

«», «», «», «» по свидетельствам №№213153, 222298, 555395, 381017, 554079 содержат в своем составе единственный индивидуализирующий словесный элемент «Дуэт»(DUET). Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено полным фонетическим и семантическим вхождением словесного элемента «Дуэт» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

«Слабый» словесный элемент «Сладкий» заявленного обозначения не изменяет смысловое значение словесного элемента «Дуэт», поскольку слово «Сладкий» не лишает слова «Дуэт» его прямого смыслового значения и не вызывает каких-либо новых ассоциаций или представлений, возникающих при восприятии слова «Дуэт».

Основные индивидуализирующие элементы сопоставляемых знаков выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Небольшие графические отличия в

написании слов в противопоставленных знаках, а также слова “ DUET ”, выполненного буквами латинского алфавита, не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки заявленного обозначения обуславливает превалирование фонетического и семантического факторов сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Заявленные товары 30 класса МКТУ являются однородными товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки по свидетельствам №№213153, 222298, 555395, 381017, поскольку либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по свидетельствам №№554079, 213153, 222298, 381017, поскольку они совпадают как род-вид, оказываются одними и теми же организациями и предприятиями, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Следует указать, что очень высокая степень однородности анализируемых товаров и услуг, приближенная к тождеству, обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, и при маркировке товаров и оказании услуг, сопровождаемых данными товарными знаками, у потребителя может возникнуть принципиальное представление об их принадлежности одному лицу.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в качестве примеров ранее зарегистрированные Роспатентом товарные знаки со словесным элементом «Дуэт» в отношении однородных товаров и услуг, не могут служить основанием для принятия решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2019.**