

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 24.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743867 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012743867 с приоритетом от 14.12.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Тутси-фрутси», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «TUTTI FRUTTI» по свидетельству № 144476, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 24.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.08.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как выполнены буквами разных (русского – латинского) алфавитов и отличаются применением заглавных и строчных букв и дефиса, а также они не являются сходными и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленный товарный знак – словосочетанием, означающим все плоды или всякую всячину, в ресторанной кухне – какое-нибудь сборное блюдо.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Тутси-фрутси».

Поскольку данное сложное слово не обнаруживается в словарях, то оно, как верно отмечено самим заявителем в возражении, является фантазийным.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.12.2012 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 144476 с приоритетом от 10.02.1994 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «TUTTI FRUTTI».

Словосочетание «TUTTI FRUTTI» в переводе с французского языка означает мороженое с разными фруктами или всякую всячину в переносном значении (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Необходимо отметить то, что и образованное посредством дефиса сложное слово «TUTTI-FRUTTI» в

перевод с английского языка также означает мороженое с фруктами или засахаренные фрукты (см. там же).

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака («Тутси-фрутси» – «TUTTI FRUTTI») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные звуки («т») и первые слоги («тут»), которые акцентируют на себе внимание, поскольку именно с них начинается восприятие этих обозначений на слух, а также совпадают и конечные звуки («и»). При этом отличие всего лишь в два согласных глухих звука «с» в средней части заявленного обозначения не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом, которые имеют, к тому же, и одинаковое количество слогов (4 слога).

Сходство сравниваемых знаков усиливается и за счет наличия у них одинакового количества букв (11 букв).

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по применению букв разных алфавитов, заглавных и строчных букв и дефиса), отмеченные заявителем в возражении, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Что касается довода возражения о наличии у сравниваемых обозначений разных смысловых значений, то следует отметить, что данный довод представляется ошибочным, так как заявленное обозначение, как было отмечено выше, является фантазийным сложным словом, то есть не имеет никакого определенного смыслового значения, которое возможно было бы сравнить с вышеуказанными конкретными смысловыми значениями противопоставленного товарного знака.

Коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет собственно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство данных знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

В силу данного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Вероятность указанного значительно возрастает в связи с тем, что такие товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, для которых степень внимательности покупателя ниже, а опасность смешения, соответственно, выше.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 144476 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.08.2014.