

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 14.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мясомолпрод-Холдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724091/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009724091/50 с приоритетом от 30.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «ДОБРОЕДОВО», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над первой буквой «О» помещено стилизованное изображение короны, а все слово дополнено кривыми линиями, выполненными в виде завитков.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 16.12.2010 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 282456 и 408947, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет, а также с обозначением по заявке №2009719048/50, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака с более ранним приоритетом.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) сравниваемые словесные элементы «ДОБРОЕДОВО» и «ДОБРОДЕЕВО» состоят из слова «ДОБРО», которое является «слабым» элементом, и слов «ЕДОВО» и «ДЕЕВО», на которые в обозначениях падают логические ударения;

2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, поскольку слова «ЕДОВО» и «ДЕЕВО» имеют разный состав звуков;

3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, поскольку они различаются занимающими в них доминирующее положение изобразительными элементами в виде декоративных элементов и пейзажа соответственно, а слова «ЕДОВО» и «ДЕЕВО» имеют разный состав букв;

4) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как этимология слов «ЕДОВО» и «ДЕЕВО» обуславливает различие сравниваемых обозначений по смысловому значению – «место, где есть добрая еда» и «место, где делают добрые дела».

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.09.2009) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает слово «ДОБРОЕДОВО», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и графически оформленное с помощью стилизованного изображения короны и кривых линий в виде завитков.

Следует отметить, что указанные графические элементы носят декоративный характер, в силу чего они играют в знаке второстепенную, подчиненную роль, а слово «ДОБРОЕДОВО», несущее в нем основную индивидуализирующую нагрузку, исполнено в одну строку без пробелов, то есть является единым (неделимым) словом.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.09.2009 испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2009719048/50 с приоритетом от 06.08.2009 представляет собой словесное обозначение «ДОБРОЕДОВО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что заявителем по этой заявке и по рассматриваемой заявке №2009724091/50 является одно и то же лицо.

Так, согласно уведомлению ФГУ ФИПС от 02.12.2010 в сведения о заявителе по заявке №2009719048/50 были внесены 30.11.2010 изменения, касающиеся его наименования и почтового адреса, в результате чего эти сведения стали совпадать с наименованием и почтовым адресом заявителя по заявке №2009724091/50.

Таким образом, противопоставленное обозначение по заявке №2009719048/50 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282456 (с приоритетом от 25.12.2003) представляет собой словесное обозначение «ДОБРОДЕЕВО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №408947 (с приоритетом от 09.04.2009) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде пейзажа, стилизованного под детский рисунок, и слово «ДОБРОДЕЕВО», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Слово «ДОБРОДЕЕВО» является доминирующим элементом в данном товарном знаке, так как оно легче запоминается, чем изобразительный элемент, и, следовательно, несет в знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Следует отметить, что слово «ДОБРОДЕЕВО» в противопоставленных товарных знаках также исполнено в одну строку без пробелов, то есть является единым (неделимым) словом.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства обозначений показал, что они сходны, так как имеют одинаковое количество слов (1 слово) –

«ДОБРОЕДОВО» и «ДОБРОДЕЕВО» соответственно, у которых одинаковое количество слогов (5 слогов) и звуков (10 звуков), близкий состав гласных и согласных звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные 5 звуков и конечные 2 звука.

Сходство сравниваемых знаков усиливается за счет того, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

У сравниваемых знаков обнаруживаются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении; разные внешняя форма, вид и характер изображений), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при определении сходства данных знаков в целом.

Слова «ДОБРОЕДОВО» и «ДОБРОДЕЕВО» являются фантазийными, ввиду чего они не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Что касается предложенных заявителем вариантов смысловых значений данных вымышленных слов, исходя из их словообразовательного анализа, – «место, где есть добрая еда» и «место, где делают добрые дела», то следует отметить, что они носят субъективный характер и не подтверждаются сведениями из словарно-справочных источников.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными.

Товары 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 и 30

классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как род-вид, относятся к одним и тем же родовым группам, то есть они являются однородными.

При этом следует отметить, что данные товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования (продуктами питания), что увеличивает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких товаров, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю.

В силу указанного заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.03.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.12.2010.