

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 от 19.11.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «РЕННА-ХОЛДИНГ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461942, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008712829 с приоритетом от 24.04.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.03.2010 за №461942 на основании договора об уступке №РД0099222 от 17.05.2012 в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 43 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Йошкар-Олинский мясокомбинат», г. Йошкар-Ола (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Алексеевский», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.11.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №461942 в отношении части товаров 29 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, словесным товарным знаком

«АЛЕКСЕЕВСКАЯ» по свидетельству №300690, имеющим более ранний приоритет и действующим в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- различие в окончаниях является незначительным и не может влиять на вывод о том, что данные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом;

- часть товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №461942 «крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло сливочное; молоко; продукты молочные; сало; сливки взбитые» являются однородными товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №300690 «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые»;

- продукция лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- копии информационных материалов [1];
- фотографии упаковок продукции и упаковка продукции [2];
- материалы, подтверждающие использование товарного знака «АЛЕКСЕЕВСКАЯ» [3];
- распечатки из сети Интернет о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 19.11.2014 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №461942 недействительной в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло сливочное; молоко; продукты молочные; сало; сливки взбитые».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к тому, что свидетельство на товарный знак №461942 получено в соответствии с законодательством Российской Федерации, и оснований для признания

недействительной правовой охраны товарному знаку «Алексеевский» в отношении части товаров 29 класса МКТУ не имеется.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №461942.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (24.04.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №461942 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №461942 представляет собой словесное обозначение «Алексеевский», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №300690 представляет собой словесное обозначение «АЛЕКСЕЕВСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №461942 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №300690 показал следующее.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных знаков «Алексеевский» и «АЛЕКСЕЕВСКАЯ» обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковом порядке (тождественна начальная часть «АЛЕКСЕЕВСК-», составляющая большую часть слов, с которой начинается их прочтение), одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков, одинаковым количеством слогов и ударенным слогом.

Согласно словарно-справочным материалам (см. <http://dic.academic.ru>) сравниваемые обозначения образованы либо от имени Алексей, либо от фамилии Алексеев, что свидетельствует о подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Выполнение сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает сходство знаков по графическому признаку сходства.

Таким образом оспариваемый товарный знак по свидетельству №461942 является сходным по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №300690.

Часть товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак: «крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло сливочное; молоко; продукты молочные; сливки взбитые» являются однородными с товарами 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №300690, поскольку либо

совпадают, либо относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации. Что касается товара 29 класса МКТУ «сало», в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то он не является однородным товарам 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №300690, так как «сало» относится к иному роду продуктов, а именно к мясным продуктам животного происхождения.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «Алексеевский» по свидетельству №461942 является сходным до степени смешения с товарным знаком «АЛЕКСЕЕВСКАЯ» по свидетельству №300690 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ «крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло сливочное; молоко; продукты молочные; сливки взбитые», что приводит к выводу о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.11.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461942 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «крем сливочный; маргарин; масла растительные; масло арахисовое; масло сливочное; молоко; продукты молочные; сливки взбитые».