

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 24.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013703278 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.02.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение

✧ **ОСОБОЕ** ✧

. Словесный элемент «ОСОБОЕ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительные элементы представлены двумя четырехконечными звездочками, одна из которых расположена перед словесным элементом «ОСОБОЕ», а другая – после словесного элемента. Четырехконечная звезда – это объединение креста и звезды, символ путеводности».

Роспатентом 08.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013703278 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что словесный элемент «ОСОБОЕ» в силу своего семантического значения (особое (-ый), (-ая) – не похожий на других, не такой, как

все; необычный, особенный. См. Интернет. Словари) является неохраняемым, так как указывает на свойства товаров, при этом занимает доминирующее положение в заявленном обозначении [1];

- словесный элемент «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ воспринимается как описание характеристик товара (сделан особым способом, обладает особым вкусом);
- заявителем не представлены документы, подтверждающие, что заявленное обозначение [1] воспринимается потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки;
- в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным элементом «ОСОБЫЙ» комбинированного товарного знака [2], зарегистрированного ранее на имя ОАО «Оркла Брэндс Россия», г. Санкт-Петербург по свидетельству № 498779 (приоритет от 05.04.2012);
- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ОСОБОЕ» - «ОСОБЫЙ», акцентирующих на себе внимание при восприятии обозначений в целом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.10.2014 возражение от 24.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод о том, что словесный элемент «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] воспринимается как характеристика товара, основан на субъективном толковании «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (утв. Приказом Роспатента 31.12.2009 № 197) и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила);

- согласно словарным данным (<http://mirslovarei.com>; <http://что-означает.рф>): «свойство» - это отличительная особенность, черта; а элемент «особое» - не похожее на других, не такое, как все; необычное, особенное;
- словесный элемент «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] не характеризует заявленный товар ни со стороны состава товара, ни со стороны его объема, цены или веса, при этом он не имеет хвалебной окраски и носит фантазийный характер;
- применительно к товару 30 класса МКТУ «печенье» заявленное обозначение [1] обладает различительной способностью;
- словесный элемент «ОСОБЫЙ» противопоставленного товарного знака [2] является неохраняемым, поэтому данное противопоставление приведено экспертизой ошибочно;
- в противопоставленном знаке [2] присутствуют: многообразие сложных изобразительных элементов, цветовое исполнение, авторский шрифт словесного элемента «ОСОБЫЙ», в то время как в заявленном обозначении [1] присутствуют изобразительные элементы из двух четырехконечных звезд, что приводит к разным образам у сравниваемых обозначений [1] и [2];
- из анализа судебной практики следует, что «при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (05.02.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и вышеуказанные Правила.

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно требованиям пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

✧ОСОБОЕ✧

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2013703278 является комбинированным. Словесный элемент «ОСОБОЕ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительные элементы в виде четырехконечных звезд расположены перед и после словесного элемента «ОСОБОЕ». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно печенье».

Ввиду семантического и пространственного доминирования словесный элемент «ОСОБОЕ» является наиболее значимым в заявленном обозначении [1].

Согласно справочным данным (<http://enc-dic.com>; <http://что-означает.рф/>) лексическое значение слова, а значит и общее его понимание: «особое» - не такое, как все; необычное, особенное; выдающееся из ряда обычных, не похожее на другие.

В силу своего смыслового содержания словесный элемент «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] способен восприниматься как свойство заявленного товара 30 класса МКТУ: например, печенье, сделанной по особой рецептуре; или печенье, приготовленное по особой технологии; или печенье, в составе которого присутствуют особые ингредиенты, не похожие на другие.

Так, например, согласно информации, размещенной в сети Интернет, на различных кулинарных форумах, сайтах (<http://yandex.ru>; chefonline.ru/recipes/; 4ugunok.ru; MinProduct.ru; gotovim.ru; www.edimdoma.ru; be-be.ru/recept/ и т.п.) размещены рецепты для приготовления особого печенья в домашних условиях: особое сладкое, масляное особое, овсяное печенье особое с клубникой, квадратное

печенье особое. На сайтах различных производителей (например, sladis.ru; www.goodsmatrix.ru; zdorovo-market.ru и т.д.) предлагается к продаже особое овсяное печенье на фруктозе.

Таким образом, в словесном элементе «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] не использованы какие-либо новые приемы, благодаря которым обнаруживается совершенно новый смысловой оттенок заявленного обозначения [1].

Вместе с тем, исходя из материалов дела, заявителем не была использована возможность подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки.

Довод заявителя относительно того, что применительно к товару 30 класса МКТУ «печенье» заявленное обозначение [1] обладает различительной способностью, носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Доводы заявителя в части фантазийного характера словесного элемента «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] признаны неубедительными. Оценке подлежит обозначение в том виде, как оно заявлено, при этом индивидуализация обозначения происходит в отношении испрашиваемого объема притязаний. Так в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ словесный элемент «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] благодаря своему лексическому значению воспринимается в качестве характеристики товара – его свойства.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 498779 с приоритетом от 05.04.2012 является комбинированным. Словесный элемент «ОСОБЫЙ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и заключен в прямоугольник, размещенный по центру квадрата,

поле которого заполнено маленькими кружками. Над словесным элементом «ОСОБЫЙ» выполнена эмблема фабрики имени Крупской. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства в коричнево-бело-желто-золото-бордовом цветовом сочетании.

В противопоставленном товарном знаке [2] согласно графе (526) элемент «ОСОБЫЙ» для всех товаров 29 и 30 классов МКТУ является неохраняемым, кроме товара 30 класса МКТУ «шоколад». В перечне товаров 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации [2] присутствует товар «печенье», тождественный заявленному товару.

Как было установлено коллегией выше, словесный элемент «ОСОБОЕ» заявленного обозначения [1] также является неохраняемым. В связи с этим, анализ заявленного обозначения [1] на тождество и сходство в рамках его соответствия/несоответствия пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса, приведенный в заключении по результатам экспертизы, является ошибочным. Следует отметить, что в рамках оценки соответствия/несоответствия обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса сравниваются наиболее значимые элементы, которые по своей природе не имеют описательного характера в отношении испрашиваемого объема притязаний.

Принимая во внимание все 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 Роспатента от 08.08.2014.