

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.02.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737575/50, поданное КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед.о.о. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010737575/50 с приоритетом от 22.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Exotic Dessert», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 10.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «dessert MIA» по свидетельству №311869 с приоритетом от 18.08.2005 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «dessert» по свидетельству №311870 с приоритетом от 18.08.2005 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «DESSERT» по свидетельству №310161 с приоритетом от 14.02.2005 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [3].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 10.02.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.11.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 словесное обозначение «Exotic Dessert», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «dessert MIA», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде конфеты и круга. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «dessert», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде конфеты и круга. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «DESSERT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «Dessert». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение (Dessert – десерт, сладкое (англ., франц., нем., итал.), см. Яндекс, словари).

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными.

Относительно однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 03 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к парфюмерно-косметическим средствам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 03 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1-3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 22.02.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.02.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010737575/50.