

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 28.06.2013, поданное Открытым акционерным обществом «Царицыно», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011722880, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011722880 с приоритетом от 19.07.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.04.2013 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 29 класса МКТУ с товарным знаком «ELBRUS» по свидетельству № 122818, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются фонетической длиной;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются шрифтовым исполнением, составом букв и наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слово «ЭЛЬБРУССКАЯ» – это прилагательное, производное от слова «Эльбрус», означающее лишь принадлежность к Эльбрусу, а не саму вершину;
- 4) товары 29 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 29 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как они представляют собой различные виды товаров.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (19.07.2011) 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 словесное обозначение «ЭЛЬБРУССКАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.07.2011 испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 122818 с приоритетом от 05.02.1993 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ELBRUS», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В данном товарном знаке доминирующее положение занимает слово «ELBRUS», поскольку оно запоминается легче, чем графические элементы в виде изображений простых геометрических фигур и буквы «Э» русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в словах «ЭЛЬБРУССКАЯ» и «ELBRUS» близких звуков и совпадающих звукосочетаний (тождества двух начальных слогов), обуславливающих сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Слово «ELBRUS» в переводе с английского языка означает, в частности, «Эльбрус (самый высокий горный массив Большого Кавказа)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Исходя из указанного, как было отмечено и самим заявителем в возражении, слово «ЭЛЬБРУССКАЯ» – это имя прилагательное, которое является производным от имени существительного «ЭЛЬБРУС» («ELBRUS») и означает принадлежность именно к Эльбрусу. Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и по семантическому критерию.

Кроме того, необходимо отметить, что в английском языке, в отличие от русского, имена прилагательные не изменяются по родам, числам и падежам, а

некоторые относительные прилагательные совпадают с исходными существительными, то есть имя существительное превращается в имя прилагательное абсолютно не изменившись по форме (см. Интернет-порталы «<http://study-english.info>», «<http://www.homeenglish.ru>»).

Так, например, словосочетание «Эльбрусская колбаса» переводится на английский язык как «Elbrus sausage» (см. Онлайн-переводчик PROMT – «<http://www.translate.ru>»).

Таким образом, слово «ELBRUS» в переводе с английского языка может означать не только имя существительное «ЭЛЬБРУС», но и имя прилагательное, в частности, «ЭЛЬБРУССКАЯ». Указанное обстоятельство позволяет прийти к выводу о наличии не только смыслового сходства у сравниваемых слов, но также и возможности совпадения их семантики.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство данных знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и визуальным критериям сходства обозначений (разная фонетическая длина, отличия в шрифтовом исполнении и разный состав букв, наличие графических элементов в противопоставленном товарном знаке) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. 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 29 класса МКТУ «мясо; птица; дичь; мясные экстракты; желе мясное; изделия колбасные; консервы мясные; концентраты бульонные; паштеты; свинина; субпродукты; сосиски; сардельки; фарш», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса

МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты; желе», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе (продукты мясные), имеют один и тот же круг потребителей и одинаковое назначение (являются продуктами питания), то есть они являются однородными.

В силу данного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 29 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 № 122818 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

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

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.04.2013.