

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 08.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 10.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009723686, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009723686 с приоритетом от 25.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 10.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 166511, 290974, 279431, 375435, 412012, зарегистрированными на имя иных лиц.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 08.04.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству № 166551 досрочно прекращена полностью 02.03.2011;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 412012 зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №290974, 279431, 375435 фонетически и семантически не сходны;

- словосочетание «Красная звезда» давно стало устойчивой лексической единицей русского языка;

- словосочетание «Красная звезда» напрямую связано с Красной армией, геральдическим символом которой являлась красная звезда.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 10.02.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

С учетом даты (25.09.2009) поступления заявки № 2009723686 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», выполненное заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.09.2009 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №166551 (с приоритетом от 15.01.1997) представляет собой словесное обозначение «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Указанный товарный знак был зарегистрирован, в отношении товаров 33 класса МКТУ. Однако, на основании решения Роспатента от 02.03.2011 правовая охрана этого товарного знака была досрочно прекращена в отношении данных товаров. В связи с чем, этот знак больше не может препятствовать регистрации заявленного обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №412012 (с приоритетом от 15.02.2008) представляет собой комбинированное обозначения со словесным элементом «ЗВЕЗДА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой узорчатую рамку, в которую заключен словесный элемент.

Указанный товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, данное обозначение не может быть противопоставлено заявленному обозначению.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 375435 [1] и № 290974 [2] представляют собой словесное обозначение «ЗВЕЗДА», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе для товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 279431 представляет собой словесное обозначение «ZVEZDA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 33 класса МКТУ [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] показал, что они содержат в своем составе словесный элемент «Звезда/Zvezda».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку в состав заявленного обозначения кроме слова «Звезда» входит прилагательное «Красная», которое значительно удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения, что обуславливает различие сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Анализ словарно-справочных источников (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1999) показал, что прилагательное «красная» означает цвета крови, спелых ягод земляники, яркого цветка мака, в связи с чем, оно привносит иной смысловой оттенок, отличный от прямого лексического значения слова «Звезда» (небесное тело, геометрическая фигура). Указанное, позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то обстоятельство, что слово «Звезда» входит в состав большого количества товарных знаков (в том числе указанных в доводах возражения), зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, что ослабляет различительную способность слова «звезда» в составе товарных знаков, усиливая в них индивидуализирующую функцию прилагательного.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков позволяет не проводить анализ однородности товаров, для маркировки которых предназначены данные обозначения.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.04.2011, отменить решение Роспатента от 10.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009723686.