

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 10.01.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701846, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Карачинский источник», Новосибирская область, п. Озеро Карачи (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012701846 с приоритетом от 27.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 26.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 05, 32 классов 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 05, 32 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком со словесными элементами «Сибирская Ключевая» по свидетельству №465189 с приоритетом от 05.04.2010 в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ.

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

- сходство заявленного обозначения с одним из словесных элементов товарного знака №465189 не может являться причиной, приводящей к смешению его со знаком в целом, поскольку указанный охраняемый товарный знак содержит отсутствующие в заявленном обозначении изобразительные и словесные элементы, которые обуславливают совершенно иное его зрительное, звуковое и смысловое восприятие;
- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №465189 присутствует логотип, воспроизводящий слово «НОРИНГА», Слово «Норинга» известно как название птицы. В силу его центрального расположения в знаке, оригинального графического оформления и смыслового содержания, являющегося основой идеи, заложенной в знаке, данный элемент является главным различительным элементом противопоставленного товарного знака;
- словесные элементы «Сибирская Ключевая» занимают менее значимое положение в знаке и, вследствие смыслового содержания заложенной в нем идеи, выполняют функцию дополнительных определений, относящихся к слову «НОРИНГА», не оказывают существенного влияния на восприятие противопоставленного товарного знака в целом;
- доминирующее значение словесно-графической композиции со словом «НОРИНГА» в восприятии противопоставленного товарного знака №465189 обусловлено также и тем, что данный словесно-графический элемент является главным различительным элементом серии товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации на имя того же правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 26.09.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

1. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №465189, <http://wwwl.fips.ru> - на 2 листах;
2. Распечатка статьи «Большая Нореньга» из энциклопедии Википедия, <http://ru.wikipedia.org> - на 3 листах;
3. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №445406, <http://wwwl.fips.m>-На 1 листе;
4. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №459645, <http://wwwl.fips.ru> - на 1 листе;

5. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №410432, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

6. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №456014, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

7. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №457837, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

8. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №459660, <http://www1.fips.m>-На 1 листе;

9. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №459662, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

10. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №459653, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

11. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №455906, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

12. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №465188, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

13. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №459646, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе;

14. Распечатка публикации Роспатента сведений по товарному знаку №410431, <http://www1.fips.ru> - на 1 листе.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (27.01.2012) 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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 «Сибирская» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №465189 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, в верхней части которого расположены изобразительный элемент в виде стилизованного изображения веточки и птички и словесный элемент «Норинга», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В центральной части прямоугольника расположены словесные элементы «Сибирская Ключевая», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «Норинга» выполнен более мелким шрифтом по сравнению со словесными элементами «Сибирская Ключевая». Знак выполнен в синем, сером, белом, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Сибирская». При этом, композиционно противопоставленный товарный знак выполнен таким образом, что внимание потребителя будет акцентироваться именно на слове «Сибирская», на которое падает логическое ударение и которое выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаке, в то время как словесный элемент «Норинга» занимает в нем незначительное положение.

Словесный элемент «Ключевая» играет второстепенную роль, так как стоит после словесного элемента «Сибирская» и является слабым элементом для товаров 32 класса МКТУ. Совпадение элементов «Сибирская» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

То обстоятельство, что противопоставленный товарный знак содержит композицию из изобразительного элемента и словесного элемента «Норинга», повторяющейся в других знаках владельца, не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 05 и 32 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 и 32 классов МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку представляют собой воды, в том числе минеральные, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 05 и 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 05 и 32 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, 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 10.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2013.