

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 31.05.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Вологодский текстиль», г. Вологда (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711380/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010711380/50 с приоритетом от 05.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25, 26 и 27 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «Vologodskaya Kruzhevnitsa Вологодская Кружевница», выполненными по окружности буквами латинского и русского алфавитов. Внутри образовавшейся окружности расположено стилизованное изображение женщины – кружевницы – за работой. Обозначение выполнено в синем и белом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 22.02.2011 товарному знаку по заявке № 2010711380/50 отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «Вологодское кружево», право

пользования которым предоставлено Закрытому акционерному обществу Вологодская кружевная фирма «СНЕЖИНКА», г. Вологда (свидетельство № 3/2).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.02.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет значительные отличия от выявленного экспертизой наименования места происхождения товара, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявленное обозначение представляет собой композицию из стилизованного изображения кружевницы за работой и фантазийного словесного элемента «Vologodskaya Kruzhevnitsa Вологодская Кружевница»;

- изобразительный элемент занимает доминирующее положение в композиции, что обусловлено его более крупными размерами по сравнению со словесным элементом, а также его более удобным для восприятия расположением в центре обозначения;

- степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении, учитывая его пространственное положение относительно словесного элемента, весьма велика;

- в целом заявленное обозначение производит совершенно отличное от выявленного наименования места происхождения товара впечатление, что позволяет говорить о том, что данные объекты не являются сходными до степени смешения;

- выразительное по композиции заявленное обозначение, имеющее яркий изобразительный характер, не вызывает ассоциаций с выявленным наименованием места происхождения товара;

- фонетическое сходство заявленного обозначения и выявленного наименования места происхождения товара, несмотря на звуковое сходство отдельных частей обозначений, с точки зрения потребителя, отсутствует;

- словесные элементы «кружевница» и «кружево» отличаются количеством слогов (4 и 3), местом падения ударения (3 и 1 слоги), имеют различный состав гласных/согласных, что приводит к разному звуковому составу и слоговой структуре заявленного обозначения и выявленного наименования места происхождения товара;

- разным является и общее зрительное впечатление сравниваемых объектов: словесный элемент заявленного обозначения «Vologodskaya Kruzhevnitsa Вологодская Кружевница» выполнен оригинальным шрифтом, слова – с заглавной буквы, словесный элемент расположен по окружности по отношению к изобразительному элементу, и выполнен в синем цвете, – сказанное свидетельствует о графическом несхождении заявленного обозначения и выявленного наименования места происхождения товара;

- смысловое сходство заявленного обозначения и выявленного наименования места происхождения товара носит дискуссионный характер, поскольку кружево – узорчатая сетчатая ткань из ниток для отделки белья, платьев и украшения домашней обстановки, а кружевница – мастерица, изготавливающая кружева, то есть слово «кружево» указывает на вид товара, а слово «кружевница» – на род деятельности;

- понятия, заложенные в заявленном обозначении и выявленном наименовании места происхождения товара, вызывают у потребителя разные ассоциации, исключающие вероятность смешения данных средств индивидуализации;

- заявленное комбинированное обозначение и выявленное наименование места происхождения товара не являются сходными до степени смешения, так как за счет доминирующего положения изобразительного элемента и оригинального графического исполнения словесного элемента «Vologodskaya Kruzhevnitsa Вологодская Кружевница» в целом заявленное обозначение воспринимается иначе, чем выявленное наименование места происхождения товара «Вологодское кружево»

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке № 2010711380/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.04.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Заявленное на регистрацию комбинированное обозначение включает словесный элемент «Vologodskaya Kruzhevnitsa Вологодская Кружевница» и стилизованное изображение кружевницы.

Решением Роспатента от 22.02.2011 отказано в регистрации заявленного обозначения, поскольку в результате экспертизы выявлено наименование места

происхождения товара «Вологодское кружево», право пользования которым предоставлено иному лицу.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Исследование словарно-справочных источников свидетельствует о том, что противопоставленное наименование места происхождения товара «Вологодское кружево» – это вид (один из видов) русского кружева, плетеного на коклюшках (деревянных палочках), распространенный в Вологодской области (см. ru.wikipedia.org, dic.academic.ru > Большой энциклопедический словарь, Яндекс. Словари > БСЭ, 1969 – 1978).

Кружево – текстильное изделие (ручной или машинной работы) без тканой основы, в котором ажурный рисунок образуется в результате переплетения нитей <...> Кружево служит для украшения изделий из текстиля <...> Со второй половины 19 века кружевоплетение из домашнего ремесла переросло в промысел, которым занимались десятки тысяч кружевниц в Вологодской, Орловской, Тульской, Вятской, Тверской, Московской и многих других губерниях. В 20 веке главными центрами кружевоплетения стали Вологда и Елец. Русское кружево отличается многообразием местных особенностей, неповторимостью каждого центра. Кружево применяется в основном для отделки белья, одежды (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 24, Москва «ТЕРРА», 2006).

Кружевница – ж. мастерица, изготавливающая кружева (Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова).

Таким образом, включенный в заявленное обозначение словесный элемент «Вологодская Кружевница» означает «мастерица, изготавливающая вологодское кружево».

Изложенное обуславливает смысловое сходство заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара на основе подобия заложенных в обозначениях понятий и идей.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара обусловлено совпадением большинства звуков, составляющих обозначения, а также расположением совпадающих звуков по отношению друг к другу.

Что касается графического признака сходства словесных элементов, то использование в заявленном обозначении дополнительно транслитерации словосочетания «Вологодская Кружевница» не позволяет сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку графическое сходство в данном случае имеет второстепенное значение.

При сопоставлении рассматриваемых обозначений необходимо также учитывать, что противопоставленное обозначение «Вологодское кружево» представляет собой зарегистрированное в установленном порядке наименование места происхождения товара, то есть производное, образованное от географического объекта, обозначение, которое стало известным в результате его использования в отношении товара (кружево), особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для Вологодского региона природными условиями и (или) людскими факторами (см. пункт 1 статьи 1516 Кодекса).

Таким образом, включенный в заявленное обозначение словесный элемент «Вологодская Кружевница» является сходным с наименованием места происхождения товара.

Принимая во внимание данное обстоятельство, а также сложившуюся репутацию обозначения «Вологодское кружево», коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение ассоциируется с ним в целом, несмотря на некоторые отличия (в частности, наличие крупного изобразительного элемента).

С учетом изложенного, решение Роспатента от 22.02.2011, основанное на сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара, следует признать правомерным.

Следует также отметить, что приведенные в заявленном обозначении указания на географическую местность (Вологодская) и людской фактор (кружевница) мотивированы местонахождением и деятельностью заявителя, что следует из поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2011 письма (Исх. 796/09-63 от 08.07.2011), подписанного Губернатором Вологодской области. Однако заявитель не имеет исключительного права на соответствующее охраняемое наименование места происхождения товара, а также не является лицом, которому предоставлено право на пользование этим наименованием.

Кроме того, на дату рассмотрения (27.07.2011) возражения от 31.05.2011 заявителем не осуществлялись действия, направленные на приобретение исключительного права использования наименования места происхождения товара «Вологодское кружево», в связи с этим коллегией Палаты по патентным спорам не была удовлетворена просьба заявителя о переносе даты рассмотрения возражения от 31.05.2011 на более поздний срок.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 22.02.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2011, оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711380/50.