

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 23.09.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Богородская кондитерская фабрика», г. Богородск, Нижегородская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712070 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012712070 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.04.2012 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2014 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 было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 126795, 236151 и 486118 («СУВЕНИР»), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв (фонетической и визуальной длиной), составом звуков и букв, наличием в заявленном обозначении акцентирующего на себе внимание начального слова «Богородский», отсутствующего в противопоставленных товарных знаках, и, в силу этого обстоятельства, смысловым значением, поскольку заявленное обозначение является единым словосочетанием, имеющим смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов.

В возражении было отмечено и то, что в России существует множество регистраций различных товарных знаков, представляющих собой аналогичные словосочетания со словом «СУВЕНИР», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя разных производителей.

Кроме того, в возражении были приведены факты использования заявителем заявленного обозначения для индивидуализации выпускаемой им продукции – кондитерских изделий.

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.

Заявителем были приложены к возражению, а также представлены на заседании коллегии и корреспонденцией, поступившей 16.07.2015, в частности, копии следующих документов:

- сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и декларация о соответствии на продукцию заявителя, индивидуализируемую заявленным обозначением [1];
- каталог продукции заявителя на его сайте [2];
- страницы печатного каталога продукции заявителя [3];
- сертификат о присуждении соответствующей продукции заявителя,

маркированной заявленным обозначением, золотой медали Дегустационного конкурса «Российский Кондитер» на XXIV Международном форуме «Россия Единая – 2009» [4];

- диплом о награждении соответствующей продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением, серебряной медалью Дегустационного конкурса «Продукт Года 2012» в рамках Международной выставки «WorldFood Moscow» [5];
- отчеты по объемам продаж заявителем соответствующей продукции, маркированной заявленным обозначением, с 2009 г. [6];
- макеты упаковок для соответствующей продукции, маркированной заявленным обозначением [7].

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

С учетом даты подачи заявки (17.04.2012) 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «Богородский сувенир». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.04.2012 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Необходимо отметить то, что данное обозначение несомненно является единым (неделимым) словосочетанием, поскольку оно выполнено в одну строку одинаковым шрифтом, а составляющие его слова грамматически и семантически взаимосвязаны между собой. При этом имя прилагательное «Богородский» занимает в словосочетании начальное положение и большую часть пространства в знаке (11 букв из 18), в силу чего акцентирует на себе внимание и, следовательно, оказывает существенное влияние на восприятие знака в целом.

Имя прилагательное «Богородский» – производное от названия города Богородска в Нижегородской области и наименования церкви, освященной в честь одного из праздников, связанных с почитанием Пресвятой Богородицы (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Географическая энциклопедия» – <http://dic.academic.ru>).

В этой связи следует отметить и то, что местом нахождения заявителя является именно указанный выше небольшой город, известность которого по отношению к приведенным в заявке товарам обусловлена исключительно производственной деятельностью заявителя – ЗАО «Богородская кондитерская фабрика».

Вместе с тем, имя прилагательное «Богородский» в словосочетании «Богородский сувенир» никак не является прямым указанием на место нахождения заявителя, поскольку характеризует совсем не товары, а выступает в качестве определения к имени существительному «сувенир», характеризуя его, как относящееся к Богородску.

Сувенир – это подарок на память, художественное изделие, вещь как память о посещении страны, какого-нибудь места (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь иноязычных слов»).

Исходя из вышеуказанных смысловых значений составляющих заявленное обозначение слов, оно в целом означает какую-то вещь (художественное изделие), подаренную на память о посещении города Богородска, то есть ассоциирующуюся исключительно с этим городом и/или его достопримечательностями.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 126795 (с приоритетом от 30.09.1993), 236151 (с приоритетом от 10.10.2001) и 486118 (с приоритетом от 17.02.2012) представляют собой словесные обозначения «СУВЕНИР», выполненные стандартным или оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Данные товарные знаки охраняются в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Слово «СУВЕНИР» в противопоставленных товарных знаках само по себе означает всего лишь какой-то абстрактный подарок на память и, следовательно, никак не может ассоциироваться собственно с городом Богородском и/или его достопримечательностями, что обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в целом имеют разные смысловые значения, то есть они не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

К тому же сравниваемые знаки имеют некоторые отличия также и по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений, так как они имеют разную фонетическую и визуальную длину, что обусловлено разным количеством слов, слогов, звуков и букв, и отличаются составом звуков и букв, поскольку в противопоставленных товарных знаках отсутствует слово «Богородский».

Сравниваемые знаки в целом производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное прежде всего разной визуальной длиной, а также наличием в заявленном обозначении, как уже отмечалось выше, слова «Богородский», занимающего в соответствующем едином (неделимом) словосочетании начальное положение и большую часть пространства в обозначении (11 букв из 18) и, в силу этого обстоятельства, акцентирующего на себе внимание.

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Все товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ, представляющие собой кондитерские и хлебобулочные изделия, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако в силу того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить и то, что правомерность вывода коллегии об отсутствии сходства у сравниваемых знаков подтверждается также фактами государственной регистрации Роспатентом множества различных товарных знаков,

представляющих собой аналогичные словосочетания со словом «СУВЕНИР», в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя разных производителей, например, «МОСКОВСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 164783 на имя ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (г. Москва), «ТУЛЬСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 196573 на имя ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна» (г. Тула), «КУРСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 190271 на имя ЗАО «КОНТИ-РУС» (г. Курск), «СЛАВЯНСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 203548 на имя ООО «Кондитерская фабрика «Золотая Русь» (Тульская область), «НИЖЕГОРОДСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 236382 на имя ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (г. Нижний Новгород), «ПЕТЕРБУРГСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 319691 на имя ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» (г. Санкт-Петербург), «СИБИРСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 315655 на имя ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» (г. Новосибирск), «ОЗЕРСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельствам №№ 355520, 359895 и 353607 на имя ЗАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» (г. Озеры, Московская область), «СУРСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 374182 на имя ООО «Северянин» (г. Пенза), «БЕЛОВЕЖСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 385100 на имя СП ОАО «Спартак» (Республика Беларусь), «НИЖЕГОРОДСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 392998 на имя ЗАО «Хохломская роспись» (Нижегородская область), «КАРЕЛЬСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 425138 на имя ООО «БТЛ-Технологии» (Республика Карелия), «БАЛАКОВСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству № 423083 на имя ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» (г. Балаково, Саратовская область) и другие.

К тому же, с учетом документов [1 – 7], имеются основания полагать то, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителя исключительно с заявителем, что обусловливается активным использованием этого обозначения для индивидуализации соответствующей продукции заявителя, причем уже с 2009 года, то есть и в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Продукция заявителя, индивидуализируемая заявленным обозначением, сертифицирована [1], представлена в Интернете и в печатном каталоге [2 – 3].

Представлены отчеты по объемам продаж этой продукции с 2009 г. [6] и макеты упаковок для нее [7].

Соответствующей продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением, согласно сертификату [4], уже в 2009 году была присуждена золотая медаль Дегустационного конкурса «Российский Кондитер» на XXIV Международном форуме «Россия Единая – 2009».

Диплом [5] свидетельствует о награждении этой продукции заявителя еще и серебряной медалью Дегустационного конкурса «Продукт Года 2012» в рамках Международной выставки «WorldFood Moscow».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 23.09.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012712070.