

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 22.07.2004 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2002700719/50(909280), поданное ООО «Ермак», г. Томск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «СИБИРСКАЯ МАРКА» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя по заявке № 2002700719/50 с приоритетом от 08.01.2002 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне указанной заявки.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения «СИБИРСКАЯ МАРКА» вынесено решение от 16.04.2004 об отказе в его регистрации в качестве товарного знака.

Решение экспертизы мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и пунктом 2.4 (1), 2.3 (1.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В частности, экспертиза отмечает, что включенный в контекст заявленного словосочетания «СИБИРСКАЯ МАРКА» словесный элемент «МАРКА» воспринимается в значении «торговый знак, клеймо на изделии, товаре»¹, в связи с чем он не обладает различительной способностью и относится к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3(1.1) Правил.

Кроме того, в фонде ранее зарегистрированных товарных знаков и заявленных обозначений экспертизой были выявлены следующие товарные знаки, сходные до степени смешения с заявленным обозначением:

¹ С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. «Толковый словарь русского языка». М.: «Азбуковник». 2001. С. 343.

- серия товарных знаков «СИБИРСКАЯ», «SIBIRSKAYA» по свидетельствам № 068655 с приоритетом от 04.03.1981 (срок действия свидетельства продлен до 04.03.2011), №№ 209926, 209927 с приоритетом от 09.11.1999, принадлежащих ФКП «Союзплодоимпорт», Москва, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ;

- товарный знак «СИБИРСКАЯ» по свидетельству № 138116 с приоритетом от 28.09.1994, принадлежащий АООТ «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ;

- товарный знак «СИБИРСКАЯ» по свидетельству № 171179 с приоритетом от 01.09.1997, принадлежащий ООО «Самсон», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.07.2004 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением экспертизы об отказе в регистрации обозначения «СИБИРСКАЯ МАРКА» в качестве товарного знака. Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесное обозначение «Сибирская марка» и словесный элемент «марка» не вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не являются общепринятым символом или термином, не воспринимаются потребителем в качестве описательных и являются фантазийными в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов и услуг 35 класса МКТУ;

- словесный элемент «марка» самостоятельно или в сочетании с другими словами или в составе комбинированных обозначений зарегистрирован в качестве товарных знаков на имя различных производителей. Примеры подобных регистраций приведены заявителем в материалах возражения;

- обозначение «Сибирская марка» не указывает на конкретное место производства товаров, а, следовательно, не может рассматриваться как описательное и не подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона;

- заявленное обозначение состоит из двух слов, образующих особенную, смысловую композицию, причем основную смысловую нагрузку несет элемент «марка», тогда как элемент «Сибирская» определяет элемент «марка»;

- анализ базы данных ФИПС (зарегистрированных товарных знаков) показывает, что существует значительное число зарегистрированных обозначений - существительных, которые впоследствии в сочетании с прилагательными «сибирская», «сибирский», «сибирское» получили правовую охрану в качестве товарных знаков на имя иных заявителей в отношении однородных товаров. Материалы возражения содержат многочисленные примеры таких регистраций;

- заявленное обозначение при сравнении с противопоставленными экспертизой товарными знаками не может рассматриваться как сходное с ними до степени смешения по всем установленным Правилами признакам сходства, и, следовательно, оно соответствует требованиям, пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.4(1) Правил.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать словесное обозначение «СИБИРСКАЯ МАРКА» в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 08.01.2002 поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пункт 2.3(1.1) Правил содержит примерный перечень обозначений, не обладающих различительной способностью. К ним могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в вышеуказанном пункте Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «Сибирская марка», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «С».

Противопоставленные экспертизой товарные знаки выполнены следующим образом:

- комбинированный знак по свидетельству № 068655 содержит словесный элемент «VODKA SIBIRSKAYA», написанный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

- словесный товарный знак «Sibirskaya» по свидетельству № 209926, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;
- словесный знак «Сибирская» по свидетельству № 209927 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита;
- комбинированное обозначение по свидетельству № 138116 включает словесный элемент «СИБИРСКАЯ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;
- словесный товарный знак «СИБИРСКАЯ» по свидетельству № 171179 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения «СИБИРСКАЯ МАРКА» позволяет признать правомерным доводы возражения в части того, что слово «МАРКА» не подпадает под определение обозначения, не обладающего различительной способностью, в соответствии с трактовкой этого понятия, сформулированной в пункте 2.3(1.1) Правил.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы². При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В контексте словосочетания «СИБИРСКАЯ МАРКА», которое предназначено для маркировки товаров заявителя, слово «МАРКА» будет восприниматься исключительно в значении «торговый знак, клеймо на изделии, товаре», и в силу этого обстоятельства «МАРКА» является слабым элементом, а основную семантическую нагрузку в знаке несет прилагательное «СИБИРСКАЯ».

Все противопоставленные заявленному обозначению товарные знаки содержат слово «СИБИРСКАЯ» или его транслитерацию «SIBIRSKAYA», в качестве единого словесного элемента либо в комбинации с другими словами и/или изобразительными элементами.

Сопоставление вышеуказанных товарных знаков с заявленным обозначением позволяет констатировать фонетическое и семантическое тождество основных элементов «СИБИРСКАЯ»/ «SIBIRSKAYA», а также полное фонетическое вхождение указанного элемента ранее зарегистрированных знаков в состав заявленного

обозначения «СИБИРСКАЯ МАРКА». Изложенное дает все основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Проверка однородности товаров и услуг в перечнях противопоставленных знаков и в перечне заявки на регистрацию обозначения «СИБИРСКАЯ МАРКА» подтверждает правомерность оспариваемого решения экспертизы. Важно учитывать, что анализируемые товары являются товарами массового потребления (это продукты питания, напитки и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ), поэтому опасность смешения товарных знаков, применяемых для маркировки подобных товаров/ услуг наиболее высока.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения экспертизы от 16.04.2004, ввиду несоответствия заявленного обозначения «СИБИРСКАЯ МАРКА» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2004, оставить в силе решение экспертизы от 16.04.2004.