

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 08.07.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719401, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012719401 (дата подачи заявки 09.06.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РЕГИОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 11.04.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «РЕГИОН» сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕГИОН» по свидетельству №207894, ранее

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении от 08.07.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 11.04.2014.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (09.06.2012) поступления заявки №2012719401 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

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 представляет собой словесное обозначение «РЕГИОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «РЕГИОН», в котором использованы заглавные буквы русского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, за исключением буквы «О», выполненной в виде разомкнутого кольца с каплей в его верхней части, а изобразительный элемент, расположенный в левой части, представляет собой круг черного цвета с вписанными в него тремя лучами белого цвета, исходящими из точки, расположенной в верхней части круга.

Товарный знак, в частности, охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2014 по делу № СИП-225/2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №207894 досрочно прекращена в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» и услуги 42 класса МКТУ «реализация пива».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством включенных в них словесных элементов «РЕГИОН», а использование при написании этих слов заглавных букв стандартного шрифта русского алфавита дополнительно усиливает их сходство. Следует отметить, что оригинальное написание буквы «О» в слове «РЕГИОН» и изобразительный элемент, включенные в композицию

противопоставленного товарного знака, не влияют на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений, так как не играют существенной роли в формировании общего зрительного впечатления, возникающего при их восприятии.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, обусловленная их совпадением, очевидна и в возражении не оспаривается.

Что касается товаров 32 класса МКТУ «пиво», то их следует признать однородными с товарами 33 класса МКТУ, поскольку они относятся к одной родовой группе алкогольных напитков, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации, так как продаются в одном отделе продовольственных магазинов, кроме того, высокая степень сходства сравниваемых знаков обуславливает более широкий диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Следует также отметить, что указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, при покупке которых степень внимательности потребителей значительно снижена, в силу чего опасность смешения этих товаров увеличивается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак могут вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2014.