

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729970 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012729970 с приоритетом от 24.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХЛЕБНАЯ ПРАВДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках (слово «ПРАВДА» размещено над словом «ХЛЕБНАЯ»).

Роспатентом 17.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729970. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании Правда Интернешл Инкорпорейтед, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарными знаками «PRAVDA» по свидетельствам №426996 [1] с приоритетом от 19.03.2009 и №300033 [2] с приоритетом от 20.05.2003.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «ПРАВДА» и «PRAVDA», выполняющих индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях. Что касается словесного элемента «ХЛЕБНАЯ», то он является слабым индивидуализирующим элементом в отношении заявленных товаров и воспринимается в качестве описательного элемента по отношению к их свойствам ввиду нижеследующего.

Словесный элемент «Хлебная» («Хлебная» - свойственный, присущий хлебу, сделанный, приготовленный из хлеба; хлебная водка изготавливается исключительно из пшеницы, ржи, ячменя, овса или гречихи, имеет вкус простого зерна (см. Интернет, Словари)) является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства товаров части товаров заявленного перечня. В отношении остальных товаров, в состав которых не включены хлебные злаки, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение по отношению к составу сырья товара.

При этом заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно, в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные из хлебных злаков или на основе спирта, изготовленного с применением хлебных злаков» с включением словесного элемента «ХЛЕБНАЯ» в качестве неохраняемого, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с вышеперечисленными товарными знаками.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки «PRAVDA» по свидетельствам №426996 и №300033 не сходны с заявленным обозначением «ХЛЕБНАЯ ПРАВДА» ни по одному из признаков сходства обозначений;

- заявленное обозначение состоит из двух слов, семантически связанных между собой, в связи с чем, при сопоставительном анализе обозначений необходимо учитывать словосочетание в целом;

- противопоставление одного из несамостоятельных слов заявленного обозначения с иными обозначениями нельзя признать правомерным;

- при сравнении заявленного обозначения «ХЛЕБНАЯ ПРАВДА» и противопоставленных товарных знаков «PRAVDA» следует учесть, что элемент «PRAVDA» не имеет смыслового значения, так как выполнен буквами латинского алфавита и не имеет перевода на русский язык;

- в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ зарегистрирован товарный знак «ГОРЬКАЯ ПРАВДА» по свидетельству №239112 на имя ОАО «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», имеющий такую же степень сходства с противопоставленным товарным знаком «PRAVDA»;

- заявитель не согласен с выводами экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «ХЛЕБНАЯ», поскольку заявленное обозначение состоит из двух семантически связанных между собой слов;

- при этом в отношении товаров 33 класса МКТУ без дискламации данного слова зарегистрированы следующие товарные знаки: «ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА» по свидетельству №214578, «ХЛЕБНАЯ РУСЬ» по свидетельству №402899, «ХЛЕБНАЯ ЖИЗНЬ» по свидетельству №392239, «ХЛЕБНАЯ НИВА» по свидетельству №378556, «ХЛЕБНАЯ ПОРА» по свидетельству №399129, «ХЛЕБНАЯ ДУША» по свидетельству №404315 и др.;

- при этом, в отношении однородных товаров 32, 33 класса МКТУ на имя различных лиц зарегистрированы следующие товарные знаки: «РУСЬ» по свидетельству №111400 и «ХЛЕБНАЯ РУСЬ» по свидетельству №402899, «ДАР» по свидетельству №168891 и «ХЛЕБНЫЙ ДАР» по свидетельству №393071, «ПОЛЕ» по свидетельству №182870 и «ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ» по свидетельству №387899, «НИВА» по свидетельству №443197 и «ХЛЕБНАЯ НИВА» по свидетельству №378556;

- необходимо отметить, что перечисленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ без их уточнения относительно «хлебного» состава;

- при этом заявитель не претендует на самостоятельную правовую охрану словесного элемента «ХЛЕБНАЯ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729970 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, либо в отношении уточненного перечня товаров, а именно в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные с применением хлебных злаков».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.08.2012) заявки №2012729970 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с 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 14.4.2.2 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХЛЕБНАЯ ПРАВДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом (слово «ХЛЕБНАЯ» размещено над словом «ПРАВДА»).

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №300033 и №426996 представляют собой словесное обозначение «PRAVDA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По вопросу однородности товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключение пива)».

Товарный знак по свидетельству №300033 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Товарный знак по свидетельству №426996 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключение пива), в том числе водка».

Поскольку товары сравниваемых перечней относятся к общему роду (алкогольные напитки), имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, они признаны коллегией однородными. Вывод об однородности товаров 33 класса МКТУ заявителем не оспаривался.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №300033 и №426996 на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух слов:

хлебная - свойственный, присущий хлебу, сделанный, приготовленный из хлеба; хлебная водка изготавливается исключительно из пшеницы, ржи, ячменя, овса или гречихи, имеет вкус простого зерна (см. Интернет, Словари);

правда – 1. то, что соответствует действительности, истина; порядок; 2. порядок, основанный на справедливости, честности; 3. то же, что правота (разг.); 4. верно, в самом деле; 5. союз. хотя и, следует признать, что (разг.); 6. частица. выражает утверждение, уверенное подтверждение (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 593).

Исходя из приведенных значений словесных элементов усматривается, что такого понятия как «ХЛЕБНАЯ ПРАВДА» не существует, в силу чего словесные элементы в заявленном обозначении воспринимаются по отдельности друг от друга, что усугубляется размещением словесных элементов «ХЛЕБНАЯ» и «ПРАВДА» на разных строках.

Что касается прилагательного «ХЛЕБНАЯ», то с учетом специфики товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения (алкогольные напитки), оно воспринимается в качестве характеристики самого товара (указывает на то, что алкогольный напиток приготовлен на основе хлеба).

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии элемента «ХЛЕБНАЯ» в заявленном обозначении требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающего на состав товаров, является обоснованным. При этом заявитель не возражает против включения данного элемента в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Заявитель в своем возращении указал на возможность уточнения перечня товаров 33 класса МКТУ следующим образом: «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные с применением хлебных злаков». В случае подобного уточнения заявленного перечня товаров коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как обозначения, способного вводить потребителя в заблуждение относительно состава алкогольных напитков.

С учетом вышеизложенного в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «ПРАВДА».

Необходимо отметить, что в случае установления сходства основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков выполнены буквами различных алфавитов (русского и латинского, соответственно), в связи с чем они приводят различное визуальное впечатление.

Вместе с тем, усматривается фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленных товарных знаков «PRAVDA» в состав заявленного обозначения «ХЛЕБНАЯ ПРАВДА» в качестве наиболее значимого индивидуализирующего элемента.

Слово «PRAVDA» несмотря на то, что не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, однозначно воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита слова «ПРАВДА», значение которого понятно для российского потребителя.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки порождают одни и те же смысловые ассоциации, связанные со значением существительного «ПРАВДА» (истина, правота).

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом (установлено фонетическое и семантическое сходство), несмотря на их отдельные отличия.

В отношении мнения заявителя о том, что параллельное предоставление правовой охраны товарным знакам со словом «ХЛЕБНАЯ» и без него (например, «ХЛЕБНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ», «ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ» и «ПОЛЕ») на имя различных лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №426996 и №300033 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2014.