

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 от 06.02.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптима», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2009723216/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009723216/50 с приоритетом от 21.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника на фоне которого представляет собой осенний пейзаж берега реки. Вся композиция пересечена наклонно расположенной лентой, выполненной из равномерных полос желтого и черного цветов, кроме того, обозначение содержит словесный элемент «ПОХОДНАЯ», расположенный горизонтально относительно композиции изобразительных элементов и выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой окантовкой. Знак выполнен в белом, желтом, черном, сером, красном, зеленом, голубом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что словесный элемент «ПОХОДНАЯ» заявленного обозначения, применительно к заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ, используется многими производителями в качестве названия мясной продукции и мясорастительной продукции, и, следовательно, не обладает различительной способностью, поскольку не может быть соотнесен с конкретным изготовителем этих товаров.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент, сходный до степени смешения с «Георгиевской лентой» - двухцветной лентой к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, георгиевской медали, в связи с чем регистрация заявленного обозначения, включающего изобразительный элемент в виде Георгиевской ленты, будет противоречить общественным интересам.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «Походная» по свидетельству №214477 с приоритетом от 23.06.1999 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

- по свидетельству №190853 с приоритетом от 31.03.2000 в отношении товаров и услуг 29, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 35 классов МКТУ [2];

- по свидетельству №190855 с приоритетом от 31.03.2000 в отношении товаров и услуг 29, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 35 классов МКТУ [3].

В палату по патентным спорам поступило возражение от 06.02.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- до 2008 года на территории Российской Федерации предоставлялась правовая охрана словесному товарному знаку «ПОХОДНАЯ», свидетельство

№173455 (правообладатель ООО «КампоМос», следовательно, слово «ПОХОДНАЯ» обладает различительной способностью, в связи с чем остальные товары, маркированные данным обозначением, не могли на законных основаниях обращаться на российском рынке, поскольку являлись контрафактными;

- ссылки экспертизы на контрафактную продукцию являются неправомерными, поскольку после прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №173455 заявитель приступил к использованию обозначения «ПОХОДНАЯ» и подал заявку на регистрацию товарного знака;

- информация о технических условиях, приведенная в решении экспертизы, не свидетельствует о реальном выпуске продукции, кроме того ссылки на Интернет-страницы предприятий мясоперерабатывающей отрасли не содержат информации о широком применении обозначения «ПОХОДНАЯ» для мясных консервов до даты подачи заявки №2009723216/50 большим числом производителей длительное время;

- то, что георгиевская лента имеет исторические корни, не свидетельствует о запрете ее регистрации в составе товарных знаков;

- зарегистрировано значительное число товарных знаков, которые содержат различные элементы, имеющие характер исторических ценностей, кроме того экспертиза ссылается на товарные знаки, которые содержат изображение георгиевской ленты;

- композиция, заявляемая в качестве товарного знака, не противоречит общественным интересам, поскольку элементы, которые являются оскорбительными, в обозначении отсутствуют;

- заявитель отказался от регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№190853, 190855 не являются сходным до степени смешения, поскольку восприятие сравниваемых обозначений существенно различается.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.09.2009) поступления заявки №2009723216/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, фон которого представляет собой осенний пейзаж берега реки. Вся композиция пересечена наклонно расположенной лентой, выполненной из равномерных полос желтого и черного цветов, кроме того, обозначение содержит словесный элемент «ПОХОДНАЯ», расположенный горизонтально относительно композиции изобразительных элементов и выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой окантовкой. Знак выполнен в белом, желтом, черном, сером, красном, зеленом, голубом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к общедоступным источникам информации (<http://www.cherkizovo-group.ru/>, <http://www.prodo.ru>, www.mpk-salut.ru, www.mkt.tin.ru, www.konservprom.ru и другие) позволяет установить тот факт, что заявленное обозначение со словесным элементом «ПОХОДНАЯ» до даты подачи заявки №2009723216/50 использовалось различными производителями (в частности, ОАО «Черкизовский МПЗ», ООО КМПЗ «Балтпроммясо», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ООО «Мит-трейд» Мясокомбинат «Тихорецкий», ООО «Консервпром», ЗАО «Йошкар-Олинский Мясокомбинат», «Уфимский мясоконсервный комбинат», см. Интернет, Яндекс) при маркировке мясной и мясорастительной продукции.

Обращение к сведениям сети Интернет, получаемым в результате поиска словесного обозначения «ПОХОДНАЯ», позволяет коллегии палаты по патентным

спорам установить, что на территории Российской Федерации данное обозначение широко используется для маркировки товаров, однородных заявленным товарам.

Из этого следует вывод о том, что обозначение «ПОХОДНАЯ» вводится в гражданский оборот и используется различными производителями для маркировки мясной и мясорастительной продукции, то есть вызывает ассоциации не с конкретным производителем, а с разновидностью данной продукцией.

Предоставление исключительного права на заявленное обозначение «ПОХОДНАЯ» в отношении товаров 29 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ одному лицу создаст препятствие остальным субъектам торгового оборота использовать обозначение «ПОХОДНАЯ» в хозяйственном обороте.

Таким образом, словесный элемент «ПОХОДНАЯ» не может выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Представленные заявителем доводы и материалы не могут служить в качестве преодоления мотивов отказа, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «ПОХОДНАЯ» воспринимается исключительно в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «ПОХОДНАЯ», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарей показал, что:

- Геóргиевская лéнта: двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Также георгиевские ленты на бескозырке носили матросы гвардейского экипажа корабля, награждённого Георгиевским флагом.
- элемент Георгиевских знамён (штандарта).
- аксессуар знамени и штандарта.

«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по инициативе РИА «НОВОСТИ» и РООСПМ «Студенческая община». С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно на средства предприятий и бюджета с 24 апреля по 12 мая. В 2008 году Георгиевские ленточки распространялись в более чем 30 странах. За 6 лет проведения акции было распространено более 50 миллионов ленточек по всему миру. Страны, в которых акция проходит наиболее активно, — Россия, Беларусь, Украина, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Молдавия, Армения, Китай, Вьетнам, Бельгия, Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Из вышеизложенного следует, что «Георгиевская ленточка», а также ее изображение является общественным достоянием, связанное с историей страны, в связи с чем предоставление исключительного права на данный элемент одному конкретному лицу, в данном случае заявителю, является необоснованным и противоречащим общественным интересам.

Доводы о существовании зарегистрированных товарных знаков, в состав которых входит изображение «Георгиевской ленточки», не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам, поскольку при определении охраноспособности обозначений учитываются все обстоятельства конкретного дела.

В рассматриваемом же случае включение в заявленное обозначение в качестве охраняемого элемента изображения «Георгиевской ленты» заявителем никак не обосновано.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащей словесный элемент «ПОХОДНАЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и

изобразительный элемент в виде всадника на коне. Знак выполнен в красном, черном, сером, серебряном, голубом, коричневом, серо-зеленом, синем, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, на которой помещено изображение коровы и наклонно расположенной ленты, выполненной из равномерных полос желтого и черного цветов, кроме того, обозначение содержит словесный элемент «АРМЕЙСКАЯ», расположенный горизонтально относительно композиции изобразительных элементов и выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой окантовкой. Знак выполнен в зеленом, светло-зеленом, зелено-желтом, серо-зеленом, желтом, черном, белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 35, 39, 40, 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной этикетки, на которой помещено изображение свиньи и наклонно расположенной ленты, выполненной из равномерных полос желтого и черного цветов, кроме того, обозначение содержит словесный элемент «АРМЕЙСКАЯ», расположенный горизонтально относительно композиции изобразительных элементов и выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой окантовкой. Знак выполнен в зеленом, светло-зеленом, зелено-желтом, серо-зеленом, желтом, черном, белом, красном, розовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 35, 39, 40, 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Поскольку заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг товарами и услугами 29 и 35 классов МКТУ, то анализ на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] не является необходимым.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] было установлено, следующее.

В сравниваемых обозначениях имеет место быть сходная графическая проработка знаков – это одинаковое расположение изобразительного элемента в виде ленты, одинаковое сочетание цветов надписи, располагающейся горизонтально по центру этикеток и выполненной в красном цвете с желтой окантовкой, а также одинаковым фоном, выполненном в зелено-желтых тонах.

Исходя из изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения создают одинаковое общее зрительное впечатление.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2-3] являются сходными.

Относительно однородности товаров 29 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 29 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-3] необходимо отметить следующее. Указанные товары, а также связанные с ними услуги являются однородными, поскольку относятся к продуктам питания, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Вывод об однородности товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Однородность товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 29 и услугами 35 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [2-3], и сходство самих обозначений свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2011.