

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 26.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727514 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727514 с приоритетом от 09.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТОЛЬНЫЙ ГРАФИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с:

- товарными знаками «стольная», «stolnaya» по свидетельствам №№244800, 244801, 220412, 173064, 173062, 174870 с приоритетом от 09.07.2007, зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Глобал», г.Хабаровск, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1-6];

- товарным знаком «ГРАФИНЧИК» по свидетельству №271074, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Главспирттрест», Москва, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [7].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «СТОЛЬНЫЙ ГРАФИН» не сходно с товарными знаками «стольная», «stolnaya»;
- существует ряд товарных знаков, включающих словесный элемент, «стольный, престольный, застольный, застолье», «графин»;
- палата по патентным спорам признала отсутствие сходства до степени смешения обозначения «Русский стандарт», с товарными знаками «русская», «стандарт»;
- в методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство указано, что смысловое сходство определяется на основании ряда признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- заявленное обозначение «стольный графин» не сходно до степени смешения с серией товарных знаков «стольная» и «графинчик». Приведенные в возражении примеры регистраций должны быть рассмотрены в рамках настоящей заявки. Так как статья Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции» содержит запрет на допущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов организациями;

Регистрация товарных знаков на имя одних лиц, в то время как при таких же обстоятельствах происходит отказ в регистрации товарных знаков на имя отдельных лиц, нельзя признать соответствующими действующему законодательству.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (09.08.2012) подачи на регистрацию заявки №2012727514 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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.

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.

Заявленное обозначение «СТОЛЬНЫЙ ГРАФИН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Противопоставленный товарный знак [1] «СТОЛЬНАЯ» по свидетельству № 174870 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №173062 является комбинированным и представляет собой геометрическую фигуру, внутри которой расположено стилизованное изображение фрагмента старинного города и словесные элементы «STOLNAYA» и «OSTALKO», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак «СТОЛЬНЫЙ» по свидетельству №220412 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [3].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №244801 представляет собой изображение бутылки, в которой в виде этикетки выступает геометрическая фигура, внутри которой расположено стилизованное изображение купола и словесный элемент «СТОЛЬНАЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита [4].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №244801 представляет собой изображение бутылки, в которой в виде этикетки выступает геометрическая фигура черного цвета, внутри которой расположено стилизованное изображение купола и словесный элемент «STOLNAYA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [5].

Противопоставленный товарный знак «STOLNAYA» по свидетельству № 173064 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [6].

Противопоставленный товарный знак «ГРАФИНЧИК» по свидетельству №271074 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [7].

Заявленное обозначение состоит из выполненных в две строки слов «Стольный» и «Графин». Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Стольный» - 1. связанный, соотносящийся по значению с существительным стол (в знач. княжеский престол) 2. устаревшее значение столичный (обычно о городе), а «графин» - это «стеклянный или хрустальный сосуд с узким длинным горлом (для воды, вина и т.п.)» (см. <http://www.gramota.ru/slovari/>). При этом сочетание слов «Стольный» и «Графин» в силу их семантических значений не формирует семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. То есть понятие «Стольный графин» не существует.

В этой связи правомерным является проведение анализа сходства отдельно по каждому слову.

Несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки [2, 4, 5] являются комбинированными основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «STOLNAYA, СТОЛЬНАЯ», в связи с чем сравнительный анализ проводился по сходству словесных элементов противопоставленных обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного товарного знака [3], показал, что они сходны по фонетическому критерию сходства поскольку, имеют в своем составе тождественный словесный элемент «стольный». Словесные элементы противопоставленных товарных знаков [1,2,4-6] «STOLNAYA/СТОЛЬНАЯ» являются близкими по звучанию (имеют одинаковое количество слогов и одинаковое ударение) и одинаковую семантику.

Графическое отличие противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения (выполнение словесных элементов различными видами шрифта [2,5,6] и наличием изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках [2.4.5], не является определяющим при установлении сходства.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, очевидна, так как они соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и место реализации.

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знаки [1-6] являются серией и предназначены для маркировки завоевавшей популярность на территории Российской Федерации водки «Стольная». Продукт разливался в оригинальную бутылку штоф, и она была изготовлена по традиционным рецептам.

Следует отметить, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, т.е. товаров, характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность, указанная водка «СТОЛЬНАЯ».

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 33 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2-6] и, следовательно, о невозможности его регистрации в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [7], то коллегия палаты по патентным спорам делает следующие выводы.

Как следует из заключения экспертизы заявленного обозначения сходство обозначений основано на фонетическом и семантическом сходстве словесного элемента «ГРАФИН/ГРАФИНЧИК». Да, действительно указанные словесные элементы образованы от одного слова «графин», путем прибавления суффикса «чик».

Графически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку выполнены шрифтовыми единицами одного языка.

В отношении однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем не оспаривается.

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «ГРАФИН» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 33 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 33 класса МКТУ существуют знаки разных владельцев, содержащие словесный элемент «ГРАФИН» - «Царский графин» (св-во № 305713, владелец ООО «Торговый дом «Кодру»»); «Соборный графин» (св-во № 407453, владелец ООО «РОДНИК и К»); «Любимый графин» (св-во № 413795); «Домашний графин» (св-во № 419976); «Старый графин» (св-во № 419974, владелец ООО «ГРОМ»); «Царский графин» (св-во № 419150, владелец ООО «Торговый дом «Кодру»») и др.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о нарушении требований законодательства о защите конкуренции при отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, то данный довод не может быть принят во внимание, поскольку, рассмотрение вопросов, связанных с соответствием предоставления правовой охраны товарным знакам требованиям Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2014.