

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 05.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717826, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее - заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012717826 с приоритетом от 30.05.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение указывает на свойства и качество товаров, а также используется различными изготовителями для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи, с чем оно не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству №266662, имеющим более ранний приоритет,

правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ и, следовательно, поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- приведенное в заключении экспертизы определение слова «ПРАВИЛЬНЫЙ» - «не отступающий от правил, норм, пропорций» не имеет ввиду соответствие какому-либо конкретному государственному или иному стандарту, требованиям закона или иным требованиям. Отсутствие указаний на соответствие каким-либо нормам делает обозначение фантазийным;

- когда речь идет о «правильных» пельменях, очевидно, что имеется ввиду правильное сочетание продуктов, что делает их вкусными;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации присутствует большое количество товарных знаков с использованием слова «правильный, -ое, -ая, -ые», зарегистрированных в отношении различных товаров и услуг;

- что касается довода экспертизы об использовании заявленного обозначения различными производителями, то следует отметить, что использование заявленного обозначения иными лицами для индивидуализации товаров, однородных заявленным, само по себе не является основанием для отказа в регистрации товарного знака, так как действующее законодательство не устанавливает, что лицо, впервые использовавшее определенное обозначение, имеет преимущественное право на его использование и регистрацию;

- товар 33 класса МКТУ «водка» не однороден товарам 32 класса МКТУ «пиво», так как они принадлежат к разному роду (виду) товаров, кроме того, пиво и водка изготовлены из разного вида материалов;

- действующее законодательство устанавливает различные требования к производству и продаже водки и пива.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012717826 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32 и скорректированного перечня товаров 33 классов МКТУ, а именно: «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки)» или (что, по сути, одно и то же) «водка».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (30.05.2012) поступления заявки №2012717826 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил 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.

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 «ПРАВИЛЬНАЯ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству № 266662 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «правильный» - не отступающий от правил, норм, установленного порядка, соответствующий истине; верный, истинный, такой, какой нужен; приводящий к нужным результатам». (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова Москва «Азъ» 1993).

Указанное значение слова «правильная» не является единицей, характерной для каких либо отраслей промышленности и сферы услуг. По отношению к товарам 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ оно носит нейтральный, фантазийный характер.

Таким образом, данное слово не может быть отнесено к обозначению, указывающему на свойство и качество товаров.

Анализ указанных в заключении экспертизы сайтов, показал следующее.

Данные сайты, относятся к продуктам правильного питания, к здоровому и правильному образу жизни и не относятся непосредственно к какому - либо продукту. Указанная информация не носит описательного характера какого-либо продукта, а лишь пропагандирует правильное питание. (См. www.naturproduct.org; <http://www.slimshop.ru/>, <http://pohudanie.net>, <http://100diet.net/pitanie>).

Информации о том, что различными производителями используется слово «правильная» или производное от него для маркировки товаров, не обнаружено.

Исходя из вышеизложенного, ссылка на указанные сайты не доказывает использование слова «Правильная» для маркировки каких - либо продуктов, какими - либо производителями.

Вместе с тем, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации существует ряд регистраций с использованием слова «правильная», «правильный», «правильное», зарегистрированных в отношении различных товаров на имя разных лиц (св-во №448937 «Правильный свет», св-во №406459 «Правильные окна», св-во № 437909 «Правильные игрушки» и т.д.)

Таким образом, заявленное обозначение способно выполнять функцию товарного знака как непротиворечащее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными ввиду фонетического сходства словесных обозначений, обусловленного совпадением большинства звуков.

Сходство сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства обусловлено тем, что данные слова являются прилагательными разного рода (женский/средний), образованными от существительного «правило».

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартными шрифтовыми единицами русского алфавита.

Таким образом, обозначения являются сходными по всем трем критериям сходства.

Анализ товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки)» или (что, по сути, одно и то же) «водка», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что он однороден товарам 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, по следующим причинам.

В первую очередь, сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так ПИВО - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенный напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Условия сбыта и круг потребителей пива и других алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и иные алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Вышеуказанный методический подход отражен в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (С.А Горленко, Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Н.А.Радченко. М.: ФИПС Роспатента. 2001. с.13-16).

Имеющиеся различия в способах производства алкогольных напитков не оказывают влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при оценке знаков учитывается восприятие знаков средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере алкогольной продукции.

В настоящее время, согласно требованиям Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе" пиво и водка имеют одинаковые условия реализации (с 8 до 23 часов).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 31.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717826 в отношении товаров 33 класса МКТУ, по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012717826 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, только в отношении товаров 29, 30 и 32, относящихся к безалкогольным напиткам, классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 05.05.2014, отменить решение Роспатента от 31.01.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012717826.