

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 27.11.2013. Данное возражение подано ООО «Симферопольский вино-коньячный завод», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711105, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012711105 на регистрацию словесного обозначения «УКРАИНСКИЙ ХУТОР» была подана на имя заявителя 09.04.2012 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711105 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица («Домани групп», Россия) в отношении товаров 33 класса МКТУ товарными знаками «ХУТОРОК»:

- по свидетельству № 269584, приоритет от 04.11.2002 [1];
- по свидетельству № 489190, приоритет от 10.06.2011 [2];
- по свидетельству № 493938, приоритет от 04.11.2002 [3].

В палату по патентным спорам 05.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не сходны фонетически: имеют различное количество букв и слогов, различный состав гласных/согласных звуков, принципиально разное звучание начальных частей;

- с точки зрения графики знаки также не сходны, поскольку заявленное обозначение имеет два слова, при чем первое слово – «украинский» (доминирующая позиция);

- сопоставляемые знаки имеют различную смысловую окраску: заявленное обозначение является словосочетанием (слово «украинский» придает ему ярко выраженный национальный колорит), а противопоставленное слово «хуторок» является уменьшительно-ласкательным производным от слова «хутор», его синонимом является слово «сельцо». Таким образом, не могут быть признаны семантически сходными обозначения, означающие: «хутор, находящийся на Украине, поселение, где живут украинцы» и «маленькое село, одиноко стоящий хуторок»;

- изложенное свидетельствует, что сравниваемые обозначения не будут ассоциироваться друг с другом в целом.

Также в возражении отмечен факт регистрации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ целого ряда обозначений, содержащих слово «хутор»: «Старый Хутор» (№ 404216), «Белый хутор» (356478), «РОЗА ХУТОР» (№ 335074) и т.д. (всего приведено 8 примеров). Кроме того, указано на то, что регистрация двух из перечисленных знаков была произведена при наличии товарного знака «ХУТОРОК» (№ 269584).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (09.04.2012) заявки № 2012711105 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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 установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «УКРАИНСКИЙ ХУТОР» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставляется серия знаков, объединенная элементом «ХУТОРОК».



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «ХУТОРОК», размещенный на фоне изобразительного элемента в виде двух вензелей. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «ХУТОРОК» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [3] является комбинированным и представляет собой этикетку, которая содержит словесный элемент «ХУТОРОК», размещенный на фоне изобразительного элемента в виде овальной плашки. Под плашкой выполнено стилизованное изображение хутора. В правом нижнем углу этикетки размещено изображение двух концентрических кругов с вписанной в них цифрой «5». Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленной серии товарных знаков [1-3] показал, что они содержат в своем составе в качестве

основных, несущих основную индивидуализирующую нагрузку элементов, фонетически близкие словесные элементы «ХУТОР» и «ХУТОРОК».

Анализ словарей русского языка показал, что слова «хутор» и «хуторок» являются лексическими единицами русского языка и означают: «хутор» - 1) обособленное хозяйство вместе с земельным участком и усадьбой владельца, 2) небольшое селение (*в Украине и в южных областях России*), жители такого селения; «хуторок» - разг. 1) уменьшительно-ласкательное к сущ. хутор 1), 2) уменьшительно-ласкательное 2).

Следует отметить, что слово «украинский» означает «1) см. украинцы, 2) относящийся к украинцам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Украине, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у украинцев, как на Украине», и является именем прилагательным, т.е. воспринимается как характеристика чего-либо (<http://slovari.yandex.ru>), в рассматриваемом случае характеристикой хутора, семантическое значение которого уже подразумевает восприятие данного слова как относящегося к Украине и украинским образу жизни и культуре. Таким образом, наличие элемента «украинский» не приводит к иному восприятию заявленного обозначения, что позволяет признать его несущественным с точки зрения семантики.

Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в обозначениях «УКРАИНСКИЙ ХУТОР» и «ХУТОРОК» понятий и идей, что позволяет прийти к выводу о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Использование букв одного и того же алфавита (русского) графически сближает знаки. Использование стандартного или оригинального (слово легко прочитывается) шрифтов, а также наличие изобразительных элементов не оказывает влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку при восприятии комбинированного обозначения внимание потребителя акцентируется на словесном элементе, который запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Целесообразно обратить внимание, что в противопоставленном знаке [3] выполнено изображение хутора, т.е. графически воспроизведено семантическое значение словесных элементов «ХУТОР» и «ХУТОРОК».

Таким образом, в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней товаров показал, что товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как «род-вид», либо содержат идентичные позиции. Указанное заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3] и однородность товаров 33 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 12.09.2013.