

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 30.06.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722334/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Витта», г. Новосибирск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009722334/50 с приоритетом от 10.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СИБИРЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 22.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

1. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «SIBIRSKAYA» по свидетельству №68655 с приоритетом от 04.03.1981, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;
2. с товарным знаком «SIBIRSKAYA» по свидетельству №260365 с приоритетом от 27.12.2002, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;
3. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «СИБИРЬ», по свидетельству №220514 с приоритетом от 14.12.2000, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;
4. с товарным знаком «СИБИРЬ» по свидетельству №292084 с приоритетом от 11.02.2004, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.03.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках, включающих словесный элемент «SIBIRSKAYA», имеются существенные фонетические различия: разное количество произносимых слогов, разный состав гласных и согласных звуков, изменяющих категорию словесного элемента и расстановку ударений;

- словообразование заявленного обозначения и противопоставленных знаков, включающих словесный элемент «SIBIRSKAYA», различно: словесный элемент заявленного обозначения означает географическое наименование без привязки к конкретному товару, а словесный элемент противопоставленных знаков характеризует место производства или сбыта водочной продукции;

- различия в алфавите, виде шрифта, средствах выражения и цветовом сочетании обуславливают визуальные отличия сравниваемых обозначений;

- заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителями заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров именно заявителя;

- испрашиваемые для регистрации заявленного обозначения товары 33 класса МКТУ не приведут к смешению с товаром 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №220514, поскольку пиво отличается от указанных в заявке

товаров 33 класса МКТУ по видовой группе, назначению, сырьевой базе при производстве, кругу потребителей.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 22.03.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (10.09.2009) поступления заявки 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 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 представляет собой слово «СИБИРЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №68655 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в центральной части которой расположены словесные элементы «VODKA SIBIRSKAYA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Воспроизведение словесного элемента «SIBIRSKAYA» с учётом его произношения на русском языке будет выглядеть как [СИБИРСКАЯ]. Знак охраняется в синем, матово-белом, желтом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №260365 представляет собой словесное обозначение «SIBIRSKAYA», выполненное заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие

фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №220514 представляет собой комбинированное обозначение в виде герба, в центральной части которого расположены словесные элементы «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД СИБИРЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Словесный элемент «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» является неохраняемым, в связи с чем не способен индивидуализировать маркируемые им товары. Знак охраняется в красном, зеленом, желтом, черном, белом, коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво».

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №292084 представляет собой слово «СИБИРЬ», которое выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-4] свидетельствует об их сходстве с точки зрения семантического фактора сходства словесных обозначений.

Так, словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] «СИБИРЬ» является значимым словом русского языка и служит для обозначения территории, занимающей большую часть Азиатской территории России, которая протягивается от Урала на Западе до хребтов тихоокеанского водораздела на Востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на Севере до границы с Центральной Азией на Юге («Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах», М.: «ТЕРРА», 2006, т.45, с.97). Словесные элементы «SIBIRSKAYA» представляют собой транслитерацию слова «СИБИРСКАЯ», которое в свою очередь представляет собой прилагательное женского рода, образованное от слова «Сибирь». То обстоятельство, что лексические значения сравниваемых словесных элементов противопоставленных товарных знаков [1-4] и заявленного словесного обозначения определяются словом «СИБИРЬ», что приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых знаков, то есть характеризуются подобием заложенных понятий и идей.

При этом важным обстоятельством является то, что при определении сходства словесных обозначений смысловое сходство может выступать в качестве самостоятельного критерия.

В отношении фонетического сходства сравниваемых знаков следует отметить следующее. Заявленное обозначение «СИБИРЬ» фонетически тождественно словесному элементу «СИБИРЬ» противопоставленных товарных знаков [3, 4]. Звуковой состав [СИБИРЬ] заявленного обозначения и звуковой состав [СИБИРСКАЯ] противопоставленных товарных знаков [1, 2] свидетельствует о том, что сравниваемые словесные элементы имеют фонетически тождественную корневую морфему (сибир-), что приводит к выводу о звуковом тождестве начальных частей сравниваемых обозначений.

Что касается наличия в противопоставленных товарных знаках [1, 3] графических элементов, то следует отметить следующее. В комбинированном обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, поскольку именно благодаря ему выполняется основная функция товарного знака – отличать товары одного производителя от товаров другого производителя.

Таким образом, фонетическое и смысловое сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] приводит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются сходными, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые различия.

Однородность заявленных товаров и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных перечней [1, 2] не вызывает сомнений ввиду их совпадения.

Относительно однородности товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [3, 4] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к категории алкогольных напитков с различным содержанием спирта (то есть относятся к одному родовому понятию), имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-4], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, 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 30.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2011.