

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.05.2016, поданное Потребительским обществом «РОСТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724245, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Четыре стихии» по заявке №2014724245 было подано 21.07.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724245 было принято 28.01.2016. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «Четыре стихии» сходно до степени смешения с товарными знаками «РУАТАУА STIKHIYA» по свидетельству №316090 [1] и «РУАТАУА STIKHIYA ПЯТАЯ СТИХИЯ», ранее зарегистрированными на имя ОАО

«Московский завод «Кристалл», Москва, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.05.2016 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему.

- детальное сравнение фонетической транскрипции заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показало, что сравниваемые буквенные и соответствующие им звуковые ряды не имеют никаких совпадений по первому элементу (ЧЕТЫРЕ - ПЯТАЯ - РУАТАУА), а вторые элементы (СТИХИИ – СТИХИЯ – STIKHIYA) имеют два начальных совпадающих слога, что недостаточно для признания обозначений сходными по фонетическому критерию;

- сравниваемые словосочетания «ЧЕТЫРЕ СТИХИИ» и «ПЯТАЯ СТИХИЯ» являются устойчивыми выражениями, имеющими разные самостоятельные значения в русском языке: четыре стихии – это огонь, вода, воздух и земля, а выражение «пятая стихия» в европейской, ближневосточной и индийской философии обозначает эфир, в китайской – почву (остальные четыре – это дерево, огонь, металл, вода), в японском тантрическом буддизме – пустоту;

- сравниваемые словосочетания, в которых отсутствует подобие понятий, отличаются также по способу образования, а именно - разной ролью в словосочетаниях слова СТИХИЯ: в словосочетании «ПЯТАЯ СТИХИЯ» слово СТИХИЯ главное, а в заявленном обозначении – зависимое, что определяет отсутствие семантического сходства;

- сравниваемые обозначения различаются графически за счет исполнения словесных элементов разным шрифтом, характером букв и расстоянием между ними, кроме того, противопоставленный комбинированный товарный знак [2],

представляющий собой этикетку, кардинально отличается в визуальном восприятии от словесного заявленного обозначения;

- при оценке возможности смешения обозначений необходимо принимать во внимание не только сами обозначения и их характеристики, но и учитывать, для каких товаров испрашивается правовая охрана, в данном случае широкий ассортимент товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, и свободный доступ к этим товарам заставляет потребителя внимательно относиться к выбору продукции и ориентироваться не только на название, но и изучать характеристики продукции и информацию о производителе.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (21.07.2014) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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) 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, 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «Четыре стихии», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

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

В качестве препятствия для регистрации товарного знака были указаны следующие товарные знаки, ранее зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ:

-словесный товарный знак «PYATAYA STIKHIYA» по свидетельству №316090 [1], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;



- комбинированный товарный знак по свидетельству №313348 [2], выполненный в виде этикетки, включающей словесные элементы «PYATA YA STIKHIYA» и «ПЯТАЯ СТИХИЯ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов, и изображения всадницы на крылатом коне и геральдического щита, на фоне которого изображена бутылка.

Товарный знак охраняется в черном, белом, золотистом, бронзовом, синем, голубом, желтом, бежевом, светло-розовом цветовом сочетании.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал отсутствие фонетического сходства словесных элементов «Четыре стихии», «PYATA YA STIKHIYA» и «ПЯТАЯ СТИХИЯ», поскольку они состоят из различного набора букв, звуков и слов. Сходство двух первых слогов в словах СТИ-ХИ-И и СТИ-ХИ-Я не оказывает существенного влияния на общий вывод об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми словесными элементами.

С точки зрения семантики, сравниваемые словесные элементы также различаются, поскольку словосочетание «Четыре стихии», согласно Большому толково-фразеологическому словарю Михельсона (см. http://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/11866), обозначает огонь, воду, воздух и землю.

Словосочетание «ПЯТАЯ СТИХИЯ» представляет собой многозначный термин, обозначающий в европейской, ближневосточной и индийской философии (натурфилософия) — Эфир (стихию); в китайской философии — Почву (остальные стихии — Дерево, Огонь, Металл и Вода), в японском

тантрическом буддизме — Пустоту (остальные стихии соответствуют индийским) (см. <http://dic.academic.ru/>).

Таким образом, сравниваемые словесные элементы несут в себе различные понятия и идеи, что свидетельствует об отсутствии между ними семантического сходства.

Сравниваемые обозначения также имеют значительные визуальные различия, обусловленные использованием слов и букв разного алфавита и шрифта, разной композицией знаков, в том числе использованием разнообразных изобразительных средств в композиции противопоставленного комбинированного товарного знака [2].

Поскольку оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, то можно сделать вывод о том, что в целом сравниваемые обозначения вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1] – [2], показал принадлежность их к одной родовой группе товаров, относящихся к алкогольным напиткам, имеющих одно назначение и круг потребителей. Однако, принимая во внимание вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, отсутствует вероятность их смешения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2016, отменить решение Роспатента от 28.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014724245.