

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 14.09.2012. Данное возражение подано ООО «Катюша», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011705502, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011705502 на регистрацию комбинированного обозначения с элементами «БМПП», «Катюша» была подана на имя заявителя 16.02.2011 в отношении товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011705502 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, основанном на уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которому заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- словесный знак «КАТЮША», свидетельство № 446991, приоритет от 21.04.2010, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», услуги 35 класса МКТУ [1];

- комбинированный знак «КАТЮША», свидетельство № 385690, приоритет от 04.09.2006, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», услуги 35 класса МКТУ [2];

- комбинированный знак «КАТЮША», свидетельство № 396471, приоритет от 14.08.2008, ООО Фабрика мебельной фурнитуры «Катюша», услуги 35 класса МКТУ [3];

- словесный знак «КАТЮША», свидетельство № 300577, приоритет от 18.08.2005, ООО «Золотая фирма», услуги 35 класса МКТУ [4];

- комбинированный знак «КАТЮША», свидетельство № 276325, приоритет от 20.03.2003, ЗАО «Катюша», товары 29 класса МКТУ [5].

В заключении экспертизы также указано, что буквы «БМПП», не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в заключении приведен подробный анализ однородности товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков, а также отмечено уточнение формулировки услуги 35 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 25.09.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011705502, доводы которого сводятся к следующему:

- полученное решение содержит следующие нарушения:
 - подпись Руководителя Роспатента на самом решении, а также подпись эксперта на заключении не удостоверены печатями соответствующих организаций, которые должны указывать на подлинность документа;
 - решение принято до истечения отведенных законодательством 6 месяцев для представления доводов заявителя (срок должен был истечь 25.07.2012, а решение принято 12.07.2012), т.е. решение принято без учета доводов заявителя в нарушение пункта 3 статьи 1499 Кодекса;
 - экспертиза имеет четко обозначенную статьей 1499 Кодекса компетенцию, и анализировать доводы заявителя, а также приводить новые мотивы на доводы заявителя постфактум не может, так как эти

действия должен осуществлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а не отдел экспертизы национальных заявок на товарные знаки;

- в решении Роспатента указано, что оно имеет приложение на 3 листах - заключение по результатам экспертизы, однако приложение содержит целых 5 листов. Данное противоречие заставляет думать, что решение принято на основании отличного от представленного заявителем заключения;

- в заключении экспертизы не приведены аргументы, доказывающие, что действительно имеет место сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5];

- в ответе на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства (далее – уведомление), в котором также выдвигались данные основания для отказа в государственной регистрации, заявителем были приведены подробные доводы относительно отсутствия однородности заявленных и противопоставленных товаров и услуг;

- мотивы уведомления слово в слово изложены в заключении экспертизы, что говорит о том, что экспертизой не были изучены доводы заявителя;

- заявитель также не согласен с неохраноспособностью элемента «БМПП», поскольку заявитель не претендует на какие-либо другие формы воспроизведения своего знака, кроме той единственной, которая указана в данных кода ИНИД (540), что означает, что буквы «БМПП» согласно волеизъявлению заявителя не являются формой воспроизведения его знака (форма воспроизведения заявленного обозначения – все сведения в целом: заявленное обозначение, его описание, наименование заявителя и т.д.). Кроме того, данный мотив не подкреплён ни одним аргументом, подтверждающим его объективность;

- относительно довода заключения по вопросу корректировки заявленных услуг 35 класса МКТУ в соответствии с терминологией 9-ой редакции, заявитель отмечает, что законодательство не содержит требования формулировки услуг в соответствии с какой-либо редакцией МКТУ. Подпункт 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса требует, чтобы заявка на товарный знак содержала перечень услуг, который

должен быть сгруппирован по классам МКТУ, что и было изначально выполнено заявителем. Кроме того, соответствующая проверка не входит в компетенцию экспертизы заявленного обозначения.

Относительно вопроса сходства обозначений заявитель отмечает, что им заявлен четко определенный объем прав, указанный в заявке № 2011705502, и приводит его подробный анализ с указанием стандартов ВОИС и кодов ИНИД (разбираются вопросы отсутствия в законодательстве понятия комбинированного обозначения, отсутствия указания заявителем, что его знак является звуковым, в связи с чем не может идти речь о звуковом сходстве и т.д.), а также повторены доводы относительно формы воспроизведения заявленного обозначения.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленных перечней, заявителем также дан детальный анализ названного вопроса. Так, например, указано, что никаких отношений «род-вид» между наименованиями товаров и услуг в 9-ой редакции МКТУ не существует, экспертиза не изучает документы, определяющие правила классификации реальных товаров или услуг с помощью МКТУ. Кроме того, отмечено, что в распоряжении экспертизы заявленного обозначения были только наименования товаров или услуг, но никак не данные о реальных товарах или услугах заявителя, т.е. речь не могла идти об условиях реализации реальных товаров, о круге потребителей реальных товаров и услуг, о роде (виде) товаров и услуг заявителя, что не могло позволить сделать вывод о принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному и тому же изготовителю. Законодательством разрешено неиспользование знака в течение 3 лет с даты регистрации товарного знака, что говорит о том, что отказ в государственной регистрации, основанный на предположении, что этот знак где-то как-то может не так использоваться, является незаконным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг 29 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (16.02.2011) заявки №2011705502 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 «» является комбинированным и содержит элементы: словесный элемент «Катюша», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная, и буквенный элемент «БМПП», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо, субпродукты, свинина, сало», и услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оптовая и розничная торговля».

Противопоставленный знак «*Катюша*» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров, кроме товаров 25 класса МКТУ (для третьих лиц), в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров за исключением товаров 25 класса МКТУ; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами за исключением товаров 25 класса МКТУ)».



Противопоставленный знак «» [2] является комбинированным и содержит фигурную рамку, внутри которой расположен словесный элемент «КАТЮША», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту, деловая экспертиза, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».



Противопоставленный знак «» [3] является комбинированным и содержит подчеркнутый словесный элемент «КАТЮША», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, буква «Ю» выполнена со стилизацией в виде мебельной петли. Правовая охрана знаку предоставлена в белом и синем цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, мебели, а также фурнитуры и аксессуаров к ней; сбор информации по компьютерным базам данных; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Противопоставленный знак «**КАТЮША**» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение

товаров (для третьих лиц) и снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) в области товаров 25 класса МКТУ».



Противопоставленный знак «**КАТЮША**» [5] является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девочки с косичками в фигуре в виде капли и словесный элемент «КАТЮША», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, желтом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ: «бобы консервированные; бобы соевые консервированные; варенье имбирное; горох консервированный; дичь; желе фруктовое; изделия колбасные; изюм; капуста квашеная; консервы мясные; консервы фруктовые; лосось; лук консервированный; мармелад; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; оладьи картофельные; паста томатная; паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; птица домашняя [неживая]; рыба [неживая]; рыба консервированная; рыба соленая; пюре яблочное; салаты фруктовые; сардины; сельдь; соки овощные для приготовления пищи; сосиски в сухарях; тунец; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чипсы картофельные; чипсы фруктовые».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал следующее.

Анализ словарей русского языка (<http://slovari.yandex.ru/>) позволил установить, что слово «КАТЮША» представляет собой женское имя (уменьшительно-ласкательный просторечный вариант имени Екатерина), а также народное название реактивного бесствольного орудия особой системы (в годы Великой Отечественной войны).

Таким образом, все сравниваемые обозначения включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «КАТЮША», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов или незначительной стилизации шрифта (буквы четко очерчены и легко прочитываются) в сравниваемых обозначениях, а также наличие в заявленном и противопоставленных знаках [2, 3, 5] изобразительных элементов, не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на принципиальное различие знаков.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-5] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Довод заявителя о том, что недопустимо делить целостный испрашиваемый объем прав, приведенный в заявке № 2011705502 (т.е. само обозначение, перечень товаров/услуг, наименование заявителя, описание знака и т.д.), на составляющие элементы, не может быть признан убедительным, поскольку указанные параметры составляют заявку на товарный знак (пункт 2 статьи 1492 Кодекса), при этом заявленное обозначение выделено отдельным подпунктом.

Относительно товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Все товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к мясу и мясным продуктам (субпродукты, свинина, сало). Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5] включает такие позиции, как «изделия колбасные; консервы мясные; мясо; паштеты из печени; печень; сосиски в сухарях», которые также относятся к мясу и мясным продуктам.

Сравнительный анализ указанных товаров показывает, что данные товары следует признать однородными, поскольку они либо идентичны (товар «мясо»), либо соотносятся как «род/вид» (общее родовое понятие – мясные продукты), имеют близкие условия реализации (мясные магазины или отделы магазинов), область применения (в пищу) и круг потребителей (покупатели мясных продуктов).

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оптовая и розничная торговля». Противопоставленные товарные знаки [1-4] также охраняются в отношении услуги по продвижению товаров (для третьих лиц), при этом лишь в

знаках [1, 3] имеется уточнение вида товаров (знак [1] – кроме товаров 25 класса МКТУ, знак [3] – а именно, мебели, а также фурнитуры и аксессуаров к ней»). Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые услуги однородны, поскольку имеют одни и те же назначение (продвижение товаров для третьих лиц), условия оказания (магазины, оптовые базы и т.д.) и круг потребителей (покупатели).

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-5] и однородность товаров и услуг 29 и 35 классов 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.

Относительно элемента «БМПП» заявленного обозначения коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Слово – это значимая самостоятельная единица языка (слог или совокупность слогов), служащая для называния предметов, их свойств, явлений, отношений и т.д., а также обладающая совокупностью фонетических, грамматических и семантических признаков, присущих словам в данном языке. Слог – это минимальная естественная единица произнесения звуков речи, состоящая из одного и более звуков: гласный звук, согласный с гласным или группа звуков, произносимых единым выдыханием (экспирацией).

Элемент «БМПП» не имеет гласного звука и какого-либо устойчивого грамматического или семантического значения, в связи с чем данный элемент не образует слова, т.е. представляет собой набор букв, не имеющий словесного характера.

Указанное правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указания заявителя на то, что, с его точки зрения, при принятии решения Роспатента был допущен ряд формальных нарушений, целесообразно отметить следующее.

Юридически значимые действия осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, согласно возложенным на него функциям, а подведомственная ему организация (Федеральный институт промышленной собственности), в структуру которой входят отделы, осуществляющие функции экспертизы заявленного обозначения и палаты по патентным спорам, проводит подготовительные мероприятия в виде непосредственной организации процесса рассмотрения заявок на товарные знаки и рассмотрения возражений и заявлений и подготовки проектов решений Роспатента.

Решения Роспатента и заключения экспертизы подготавливаются в электронном виде и скрепление подписей лиц, их подписывающих, печатями не предусмотрено.

Относительно доводов в отношении сроков представления ответа заявителя и отсутствия учета доводов заявителя, необходимо обратить внимание, что ответ заявителя поступил в установленные сроки и был учтен при подготовке заключения экспертизы заявленного обозначения, о чем свидетельствует текст страницы 3 заключения.

Что касается довода о неверном указании количества листов приложения в решении Роспатента, то, действительно, имела место техническая опечатка – заключение экспертизы заявленного обозначения выполнено на 5 листах.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2012.