

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720379 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011720379 с приоритетом от 16.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Столица», Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее элементы «2 БЕРЕГА» и натуралистическое изображение моста, соединяющего два берега, выполненные на фоне красного квадрата. Словесный элемент «БЕРЕГА» размещен под цифрой «2» и подчеркнут прямой линией белого цвета. Натуралистическое изображение моста отделено от элементов «2 БЕРЕГА» линией желтого цвета, форма которой повторяет контур композиции элементов «2 БЕРЕГА».

Роспатентом 29.01.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720379 для всех заявленных товаров 30, 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров товарными знаками. А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «БЕРЕГ» по свидетельству №330493 [1] с приоритетом от 30.06.2006, зарегистрированный на имя Премьер Бевереджиз Пи.Би. Лимитед, Арх. Макариу III, 2-4, Капитал Центр, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Берег» по свидетельству №427586 [2] с приоритетом от 14.11.2008, зарегистрированный на имя ООО «Лион-трейд», г. Пермь, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- словесные товарные знаки «БЕРЕГА BEREGA» по свидетельству №422019 [3] с приоритетом от 24.09.2009 и «БЕРЕГА» по свидетельству №431117 [4] с приоритетом от 08.06.2009, зарегистрированные на имя ООО «Алтерра Интернешнл» в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено в связи с наличием фонетического и семантического сходства словесных элементов «БЕРЕГА»/«БЕРЕГ».

В возражении, поступившем 25.03.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не имеет сходства до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Берег» по свидетельству №427586;

- противопоставленный товарный знак представляет собой размещенную в горизонтальном овале композицию словесного элемента «Берег» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения солнца, расположенного вплотную справа от него;

- словесный и изобразительный элементы товарного знака по свидетельству №427586 выполнены в одном стиле, нередко используемом в иллюстрациях к славянским сказкам, при этом изобразительный элемент ассоциируется с изображением славянского оберега солнца, а слова «Берег» и «Оберег» имеют один корень;

- таким образом, словесный элемент «Берег» с размещенным вплотную оберегом (стилизованным изображением солнца - Бога Ярилы) в товарном знаке по свидетельству №427568 ассоциируется с оберегом, то есть имеет иную смысловую нагрузку, чем словесный элемент «2 берега» заявленного обозначения, который воспринимается в значении «объединение двух начал в одном»;

- общее впечатление от сравниваемых знаков в связи с различной смысловой нагрузкой, различным композиционным и цвето-графическим решением, различной графической техникой исполнения различно;

- заявленное обозначение также не имеет сходства до степени смешения с противопоставленными словесными товарными знаками «БЕРЕГ» по свидетельству №330493, «БЕРЕГА BEREGA» по свидетельству №422019, «БЕРЕГА» по свидетельству №431117;

- в сравниваемых знаках можно говорить только о частичном звуковом сходстве словесных элементов;

- смысловое значение словесного элемента заявленного обозначения «2 БЕРЕГА» (объединение двух начал) и смысловое значение слов «БЕРЕГ»/«БЕРЕГА» (линия (линии), разделяющая сушу и воды реки, моря; полоса земли, смежная с водой реки, моря), противопоставленных знаков, безусловно, различны;

- при этом в заявленном обозначении изобразительные элементы имеют большую значимость для индивидуализирующей роли обозначения;

- общее зрительное впечатление от заявленного обозначения, формируемое композиционным и цвето-графическими решениями, единой смысловой нагрузкой словесного и изобразительных элементов, существенно отличается от общего зрительного впечатления противопоставленных словесных товарных знаков;

- таким образом, заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками и способно индивидуализировать товары заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720379 в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копии фотографий современных оберегов [5];

- распечатка из Толкового словаря Даля [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.06.2011) заявки №2011720379 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

Согласно материалам заявки №2011720379 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника красного цвета, на фоне которого в центральной части выполнено реалистическое изображение моста. Под изображением моста в центральной части на двух строках выполнены цифра «2» и слово «БЕРЕГА». Расположенный под цифрой словесный элемент подчеркнут прямой линией. Цифру «2» с двух сторон огибают белые ломаные линии. Изображение моста отделено от элементов «2 БЕРЕГА» линией желтого цвета, форма которой в центральной части повторяет контур композиции элементов «2 БЕРЕГА».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лица в отношении однородных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

Товарные знаки [1; 3-4] представляют собой словесные обозначения «БЕРЕГ» [1], «БЕРЕГА BEREGA» [3], «БЕРЕГА» [4], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Берег», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от словесного элемента выполнено стилизованное изображение солнца. Словесный и изобразительный элементы заключены в контур овальной формы.

В перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] указаны товары 30, 32, 33 классов МКТУ, совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей, что обуславливает вывод об их однородности. Вывод об однородности товаров, приведенных в перечне заявленного обозначения и товарных знаков [1-4], заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-4] на тождество и сходство было установлено следующее.

Несмотря на то, что элементы заявленного обозначения «2 БЕРЕГА» выполнены на двух строках, они воспринимаются не как самостоятельные элементы, а как составляющие словосочетания «два берега». Противопоставленные товарные [1-4] знаки содержат один словесный элемент – «БЕРЕГ»/«БЕРЕГА» («BEREGA»).

Таким образом, сравниваемые обозначения не совпадают по количеству произносимых слов («два берега» и «берег»/«берега»), слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, ударения, что обуславливает вывод об отсутствии

сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку словесных обозначений.

С точки зрения семантики заявленное обозначение представляет собой оригинальное словосочетание «2 БЕРЕГА», вызывающее смысловые ассоциации (два берега одной реки, объединение противоположностей и т.д.), в целом отличающиеся от значения просто слова «БЕРЕГ» (полоса взаимодействия между сушей и водоёмом (морем, озером, водохранилищем) или между сушей и водотоком (рекой, временным русловым потоком), см. <http://slovari.yandex.ru/>, БСЭ 1969-1978).

Сравниваемые обозначения также имеют существенные зрительные отличия ввиду написания словесных элементов различными видами шрифтов и использования различного сочетания цветов. Кроме того, присутствие в составе заявленного обозначения изобразительного элемента (реалистического изображения моста, соединяющего берега), отражающего семантику элементов «2 БЕРЕГА», усиливает различное визуальное восприятие знаков.

Таким образом, принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися семантическими и фонетическими отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений в целом.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.03.2013, отменить решение Роспатента от 29.01.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720379.