

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 от 19.01.2015, поданное ООО «ЖирТрест Менеджмент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741519, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012741519 с датой подачи от 19.11.2012 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения щита, обвитого виноградной лозой, из-за которого выглядывает мордочка, под которым расположено словосочетание «РЫЖИЙ ЛИС», написанное в две строки, под которым расположено словосочетание «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», выполненное более мелким шрифтом на одной строке.

Роспатентом 30.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» является названием горнолыжного курорта в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края, являющегося одним из объектов проведения XXII

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года. Как указано в заключении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна лишь с разрешения Международного олимпийского комитета (МОК) или его представителя в России в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В отсутствие соответствующего разрешения заявленное обозначение будет противоречить общественным интересам. Основание для отказа в регистрации в связи с возможным введением в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, было снято с учетом дополнительных материалов заявителя. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №261613[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.01. 2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», являющийся географическим указанием, был включен в состав заявленного обозначения на том основании, что заявитель ведет деятельность в данной местности, что подтверждается информационным письмом, представленным заявителем в ответ на уведомление экспертизы;

- узнав о наличии зарегистрированного товарного знака со словесным элементом «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», заявитель обратился с просьбой о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся исключения этого словесного элемента из знака;

- заявителю было отказано во внесении изменений на основании того, что исключение словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» меняет восприятие заявленного обозначения, как в целом, так и его отдельных элементов;

- исключаемый словесный элемент не занимает в заявленном обозначении хоть сколько-нибудь существенного положения, выполнен шрифтом на порядок меньшим, чем словесный элемент «РЫЖИЙ ЛИС», и расположен в нижней части обозначения, исключение элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» не требует проведения дополнительного поиска, следовательно, исключение этого элемента из знака не может считаться существенным изменением;

- заявитель просит признать действия экспертизы по отказу во внесении изменений в заявленное обозначение не соответствующим законодательству и внести изменения в обозначение в части исключения словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», что устранил единственную причину для отказа в регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.11.2012) подачи заявки №2012741519 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с подпунктом 2 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.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается 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 комбинированное обозначение, состоящее из изображения щита, обвитого виноградной лозой с гроздью винограда, а также лисьим хвостом и мордочкой, под которым расположено словосочетание «РЫЖИЙ ЛИС», написанное в две строки, под которым расположено словосочетание «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», выполненное более мелким шрифтом на одной строке.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части противоречия общественным интересам показал, что входящий в него словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», не относится к олимпийской символике, не входит в перечень объектов, связанных с проведением олимпийских игр, приведенный в Федеральном законе от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем довод о том, что регистрация заявленного обозначения будет противоречить общественным интересам является недоказанным.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг.

Товарный знак [1] представляет собой стилизованное изображение птицы, справа от которой расположен словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», выполненный шрифтом, близким к стандартному. Знак зарегистрирован для товаров 05, 29, 31 и услуг 39, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с указанным товарным знаком показал, что они являются сходными, что заявителем не оспаривается.

Словесный элемент «РЫЖИЙ ЛИС» заявленного обозначения не связан грамматически и по смыслу со словосочетанием «КРАСНАЯ ПОЛЯНА». Кроме того, следует отметить, что словесные элементы заявленного обозначения («РЫЖИЙ ЛИС» и «КРАСНАЯ ПОЛЯНА») расположены на разных уровнях, выполнены разным шрифтом буквами разного размера, что позволяет их рассматривать как два самостоятельных, независимых друг от друга словесных элемента.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», несущего основную индивидуализирующую нагрузку в знаке [1], в словесный элемент «РЫЖИЙ ЛИС КРАСНАЯ ПОЛЯНА» заявленного обозначения. Наличие в сопоставляемых знаках совпадающего по лексическому значению словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравнение сопоставляемых комбинированных обозначений по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что они отличаются изобразительными элементами (изображения птицы и щита с виноградом и лисой). При этом заявленное обозначение выполнено в черно-белой цветовой гамме, а противопоставленный знак выполнен красным цветом на белом фоне, в связи с

чем зрительное впечатление, создаваемое заявленным обозначением, отличается от зрительного восприятия противопоставленного знака.

Вместе с тем, следует отметить, что указанное обстоятельство не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в силу того, что, в данном случае, цветовая гамма и графическое решение знаков являются второстепенным фактором сходства обозначений, поскольку доминирующее положение в сравниваемых комбинированных обозначениях занимают словесные элементы «РЫЖИЙ ЛИС КРАСНАЯ ПОЛЯНА» и «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», на которых акцентируется, как известно, основное внимание потребителя.

Установленное коллегией сходство указанных словесных элементов по фонетическому и семантическому признакам сходства обозначений позволило сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2012741519, и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, являются однородными, что заявителем не оспаривается. Однородность сравниваемых услуг обусловлена тем, что они имеют один вид (кафе, рестораны), относятся к одним родовым группам (обеспечение пищевыми продуктами и напитками), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых эти обозначения предназначены, свидетельствуют о сходстве их до степени смешения и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение по заявке №2012741519 не удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из него словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», то она не была удовлетворена коллегией по следующим причинам. Указанное изменение влияет на восприятие обозначения в целом и каждого входящего в него элемента в отдельности, и удаление самостоятельного словесного элемента приведет к нарушению целостности всей композиции знака, как было указано заявителю в ответе на жалобу в отказе внесения изменений в заявленные обозначения по заявкам №2012741519 и №2012741789, рассмотренную в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, в котором также указано на правомерность отказа экспертизы во внесении вышеуказанных изменений.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2015, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2014.