

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, рассмотрела возражение от 07.02.2011, поданное ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717310/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009717310/50 с приоритетом от 20.07.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ: «вода, пиво» и 33 класса МКТУ: «алкогольная продукция».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», выполненный в две строки внутри овала зеленого цвета, по центру которого проходит изогнутая лента с расположенной внутри надписью «ОАО ВАЛУЙСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД». Обозначение выполнено в зеленом, бежевом, белом и коричневом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 08.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717310/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА», ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, по свидетельствам №№ 232999[1], 259058[2], 285365[3], 279219[4], 291017[5], 295697[6], 301580[7], 287560[8], 322875[9], 340915[10], 340916[11], 340917[12], 370932[13], 398359[14], 397219[15], 350108[16], 372565[17], 375402[18], 370929[19], 375403[20]; с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА» по заявке №2009713258/50 [21] и товарным знаком «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22].

В заключении также отмечено, что все слова, кроме «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.02.2011, в котором заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

В возражении содержится анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА» не являются сходными до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенными в действие 10.05.2003 (далее – Правила), для определения сходства обозначений.

В возражении отмечено полное отсутствие сходства заявленного обозначения с объемным знаком по свидетельствам №322875 [9], №372565[17] и обозначением по заявке №2009713258/50 [21].

По мнению лица, подавшего возражение, противопоставление товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22] (заявка №2009717389) является неправомерным, так как его дата приоритета совпадает с датой подачи заявленного обозначения по заявке №2009717310/50, но имеет больший номер заявки, следовательно, заявленное обозначение подано раньше.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009717310/50.

К возражению приложен акт экспертного исследования, выполненный Автономной некоммерческой организацией «Лаборатория прикладной лингвистики» [23].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2011, заявитель дополнительно представил Решение Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2010 по делу №А14-7847/2010/221/13 [24], Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Воронежа от 25.02.2011 по делу №А14-7847/2010/221/13 [25] и письмо Роспатента от 20.08.2010, исх№02/31-7514/08 [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.07.2009) поступления заявки №2009717310/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 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 (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 (14.4.3) 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.

Согласно пункту 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае

поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой изображение овала зеленого цвета с бежевой окантовкой, разделенного по центру стилизованным изображением изогнутой ленты на две части. В верхней части овала расположено слово «ЗЕЛЕНАЯ», а в нижней – «МИЛЯ».

Регистрация товарного знака испрашивается в зеленом, коричневом, белом, бежевом цветовом сочетании.

Исключение из охраны неохраняемых элементов и не занимающих доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, в возражении не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Приоритет противопоставленного товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22] (заявка №2009717389/50) действительно совпадает с приоритетом заявки №2009717310/50 – 20.07.2009. Таким образом, в один и тот же день в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении однородных товаров.

Поскольку данные заявки поступили непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки, согласно пункту 14.10 Правил более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а именно, заявка №2009717310/50.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [22] имеет более поздний приоритет и, соответственно, не может служить препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленное обозначение по заявке №2009713258/50 [21] зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с присвоением ему регистрационного номера 428514.

Из совокупности противопоставленных экспертизой товарных знаков следует выделить товарные знаки [14, 18].

Следует отметить, что словосочетания «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» и «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» различаются как семантически, поскольку несут в себе разные понятия и идеи, так и фонетически, различаясь составом букв и звуков. Вместе с тем, в зависимости от композиционного расположения в составе знаков (в одну строку, в две строки по кругу), визуально они могут усиливать или ослаблять степень сходства сравниваемых обозначений в целом.

Противопоставленные товарные знаки [14, 18] представляют собой стилизованные изображения круга, разделенного на две части по центру стилизованным изображением ленты, на которой написано оригинальным шрифтом «Главспирттрест». В верхней части круга расположено слово «ЗЕЛЕНАЯ», а в нижней – «МАРКА».

Сходство заявленного обозначения с товарными знаками [14, 18] обусловлено общим зрительным впечатлением, которое достигается близостью внешней формы знаков (овал – круг), сходством их композиционных решений, а именно: деление на две части по центру с помощью стилизованного изображения ленты с расположенным на ней словесным элементом, расположение в верхней части словесного элемента «ЗЕЛЕНАЯ». Близкое цветовое решение сравниваемых обозначений дополнительно усиливает их визуальное сходство, способствуя возникновению между ними ассоциативной связи.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что, несмотря на некоторые отличия, сравниваемые товарные знаки [14, 18] и заявленное комбинированное обозначение ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717310/50, следует признать обоснованным.

В отношении представленных заявителем судебных актов [24], [25] коллегия отмечает следующее.

В представленных судебных актах исследовалась степень сходства фотографического изображения бутылки водки «Зеленая миля Кедровая» со словесным товарным знаком «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» по свидетельству №232999 [1] и с объемным товарным знаком по свидетельству №301580[7], при этом вывод об отсутствии сходства словесного товарного знака [1] с фотографическим изображением бутылки водки «Зеленая миля Кедровая» обусловлен существенными различиями лексических, фонетических и графических характеристик обозначений «зеленая марка» и «зеленая миля» в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, а отсутствие сходства с объемным товарным знаком [7] обусловлено недостатком общих сходных элементов данных объектов.

В данном заключении исследуются другие товарные знаки, содержащие сходные с заявленным обозначением элементы, отсутствующие в товарных знаках [1] и [7], в силу чего оценка сходства товарных знаков, данная в судебных актах [24] и [25], не противоречит выводу заключения о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [14], [18], основанном на общем зрительном впечатлении.

В Палату по патентным спорам поступило Особое мнение от 15.04.2011, доводы которого сводятся к тому, что при рассмотрении возражения коллегия

проигнорировала Решение Арбитражного суда Воронежской области [24] и Постановление девятнадцатого арбитражного апелляционного суда [25], которые, по мнению заявителя, имеют непосредственное отношение к вопросу, рассматриваемому на коллегии.

В настоящем заключении рассмотрены доводы, изложенные заявителем в Особом мнении, и исследованы вышеуказанные судебные акты [24] и [25].

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2010.