

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 14.05.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Салиховым Артуром Радиковичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012716787 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «ОХОТНИЧЬЕ» в качестве товарного знака с приоритетом от 23.05.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно уведомлению от 27.05.2014 сведения о заявителе изменены на: Салихов Артур Радикович, г. Уфа.

Согласно материалам заявки «на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОХОТНИЧЬЕ», выполненное на русском языке прописными буквами, стандартным шрифтом».

Решение Роспатента от 14.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012716787 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех товаров 32 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным элементом «Okhotnichya» товарных знаков, зарегистрированных ранее на имя ФКП «Союзплодоимпорт», г. Москва, свидетельства №№ 260366, приоритет от 27.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 27.12.2022) [2], 38391, приоритет от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019) [3];

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «ОХОТНИЧИЙ», зарегистрированным ранее на имя Шустера Александра Борисовича, г. Москва, свидетельство № 426829, приоритет от 07.09.2009 [4];

- товары 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3], товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака [4] однородны товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения [1], поскольку имеют общий круг потребителей и одинаковые каналы сбыта;

- заявленное обозначение [1] воспроизводит обозначение, используемое компанией ЗАО «ТВЕРЬ-ПИВО» для маркировки товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным (см. сеть Интернет <http://pivkabe.chat.ru>; <http://www.pivomania.ru>);

- регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 14.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем ограничен объем притязаний до следующих товаров 32 класса МКТУ: «пиво безалкогольное, пиво светлое; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки»;

- ЗАО «ТВЕРЬ-ПИВО» ликвидировано 29.05.2012 путем банкротства, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за № 2126906008524, в связи с чем данная организация не может осуществлять свою деятельность, и заявленное обозначение [1] не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ «сидры; напиток медовый»;

- из смысла «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (далее - рекомендации) следует, что чем идентичнее товары, тем менее сходны должны быть обозначения, и, наоборот, для абсолютно неоднородных товаров обозначения могут быть тождественными;

- в рекомендациях также отмечено, что «оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного»;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют существенные различия, противопоставленный знак [3] в отличие от [1] является комбинированным;

- заявленные товары 32 класса МКТУ не являются однородными по отношению к товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3];

- в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг» «Кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2014, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.05.2012) 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, 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(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012716787 представляет собой словесное обозначение «ОХОТНИЧЬЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное, пиво светлое; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки».

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение [1] способно ввести потребителя в заблуждение в связи с тем, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией ЗАО «ТВЕРЬ-ПИВО» для маркировки товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным (см. сеть Интернет <http://pivkabe.chat.ru>; <http://www.pivomania.ru>). Согласно материалам возражения от 14.05.2014 и официальным данным с сайта <http://egrul.nalog.ru> ЗАО «ТВЕРЬ-ПИВО» прекратило хозяйственную деятельность, что означает отсутствие на рынке каких-либо товаров, производителем которых является ЗАО «ТВЕРЬ-ПИВО». В связи с этим, у коллегии есть основания полагать, что у потребителя не возникнет ложных ассоциаций относительно изготовителя товаров, для маркировки которых может быть использовано спорное обозначение [1].

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 260366 с приоритетом от 27.12.2002 представляет собой словесное обозначение

Okhotnichya

, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Срок действия регистрации продлен до 27.12.2022.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 38391 с приоритетом от 12.03.1969 представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде этикетки. В верхней части и в середине этикетки расположены словесные элементы «Okhotnichya», выполненные буквами латинского алфавита стандартным и оригинальным шрифтами. Поле этикетки составляют: прямоугольные рамки светлого и темного тонов, прямоугольник белого цвета, по центру которого расположено стилизованное изображение птицы (тетерев) на фоне круга серого оттенка. Срок действия регистрации продлен до 12.03.2019.

Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Наиболее значимым элементом для индивидуализации товаров в противопоставленном знаке [3] является словесный элемент «Okhotnichya».

При этом использование при написании словесного элемента «Okhotnichya» [2,3] оригинального шрифта не приводит к восприятию его в качестве изобразительного элемента. Таким образом, в противопоставленных знаках [2,3] словесный элемент «Okhotnichya» однозначно прочитывается как «Охотничья» и не требует какого-либо домысливания.

Противопоставленный знак [4] по свидетельству № 426829 с приоритетом от 07.09.2009 представляет собой словесное обозначение «ОХОТНИЧИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку [4] предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] показал близость гласных/согласных звуков и слогов, составляющих элементы «ОХОТНИЧЬЕ» - «Okhotnichya» («Охотничья») - «ОХОТНИЧИЙ». Отличия в окончаниях не приводит к качественно иному фонетическому восприятию сравниваемых элементов.

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [4] близки, вследствие общего зрительного впечатления: обозначения выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] отличны, поскольку при написании сравниваемых словесных элементов использованы графемы разных алфавитов в разном шрифтовом написании. Кроме того, в знаке [3] присутствуют изобразительные элементы, что ослабляет сходство сравниваемых обозначений. При этом следует отметить, что графический критерий сходства носит второстепенный характер.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] показал, что в них заложен один и тот же смысл: они представляют собой прилагательные (с различным окончанием), образованные от слова «ОХОТА».

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В материалах возражения от 14.05.2014 сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [4] заявителем не оспаривается.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3], а также по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака [4]. Товар «светлое пиво» заявленного перечня относится к «алкогольным напиткам», в этой связи он признается однородным товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных регистраций [2,3]. Данные товары относятся к товарам одного вида, имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу, а также общее место продажи) и круг потребителей (любители алкогольных и слабоалкогольных напитков). Исключение части товаров 33 класса МКТУ («напиток медовый, сидры») из перечня товаров противопоставленного товарного знака [2] не приводит к утрате однородности сравниваемых товаров, поскольку оставшийся перечень по-прежнему

содержит «алкогольные напитки». Остальные товары 32 класса МКТУ скорректированного перечня однородны товарам 05 класса МКТУ (например, «напитки диетические для медицинских целей, настойки для медицинских целей, чаи травяные для медицинских целей») противопоставленной регистрации [4], поскольку они относятся к напиткам безалкогольным, могут быть изготовлены из одинаковых материалов, а также имеют один круг потребителей (любители безалкогольной продукции). При этом коллегией был принят во внимание тот факт, что сопоставляемые товары являются товарами широкого потребления, опасность смешения которых достаточно высока. Коллегией также принята во внимание высокая степень сходства обозначений, сопровождающих сравниваемые товары. Как известно, «чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные» (см. «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания»).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 33 и 05 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2014.