

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 23.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390471, поданное по поручению ООО «Инкоминвест», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008725506/50 с приоритетом от 08.08.2008 зарегистрирован 02.10.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №390471 на имя Индивидуального предпринимателя Гранева Дмитрия Владимировича, 603034, г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 8, корп. 1, кв. 60 (далее – правообладатель) в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КИТЕЖ ГРАД», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.03.2011 выражено мнение о том, что регистрация №390471 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Инкоминвест» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку им подана заявка №2010722914/50 на товарный знак «КИТЕЖ», а также приобретены исключительные права на товарные знаки

«КИТЕЖ» по свидетельствам №161757 и №178379 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво»;

- согласно договору об отчуждении исключительных прав №РД0076915, зарегистрированному Роспатентом 21.02.2011, исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №161757 (приоритет от 22.10.1997) и №178379 (приоритет от 25.02.1999) в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» были уступлены ООО «Инкоминвест», в отношении них были выданы свидетельства №430545 и №430546 соответственно;

- правовая охрана товарному знаку «КИТЕЖ ГРАД» по свидетельству №390471 была предоставлена с нарушением требования законодательства, поскольку на дату (08.08.2008) приоритета оспариваемого товарного знака существовали сходные до степени смешения товарные знаки «КИТЕЖ» по свидетельствам №161757 и №178379 с более ранними приоритетами, зарегистрированные в отношении однородных товаров;

- с точки зрения семантики оспариваемый товарный знак «КИТЕЖ ГРАД» и противопоставленные знаки «КИТЕЖ» являются сходными до степени смешения, имеет место вхождение одного обозначения в другое, о чем свидетельствуют сведения из словарей сети Интернет (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Исторический словарь, Российский гуманитарный энциклопедический словарь, Большая советская энциклопедия);

- товары 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «водка», приведенные в перечнях сравниваемых товарных знаков являются однородными.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390471 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка из открытых реестров регистрации №390471 товарного знака «КИТЕЖ ГРАД»;

- распечатка из открытых реестров регистрации №430546 (№178379) товарного знака «КИТЕЖ»;

- распечатка из открытых реестров регистрации №430545 (№161757) товарного знака «КИТЕЖ»;

- распечатка из открытых реестров заявки №2010722914/50 обозначения «КИТЕЖ».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №390471, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.08.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 имеющих 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 положениям пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КИТЕЖ ГРАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №430546 [1] с приоритетом от 25.02.1999 является комбинированным и включает в свой состав изобразительные и словесные элементы. В центральной части товарного знака расположен словесный элемент «КИТЕЖ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Словесный элемент «КИТЕЖ» расположен между двумя изобразительными элементами: стилизованного терема, расположенного в верхней части противопоставленного товарного знака, и оригинального орнамента – в нижней части. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №430546 действует в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №430545 [2] с приоритетом от 22.10.1997 является словесным и представляет собой слово «КИТЕЖ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака «КИТЕЖ ГРАД» и противопоставленных знаков «КИТЕЖ» [1], [2] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав

фонетически и семантически тождественного элемента «КИТЕЖ», несущего основную индивидуализирующую нагрузку.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, выдержки из словарно-справочной литературы позволяют сделать вывод о том, что обозначения «Китеж» и «Китеж-град» имеют идентичную семантику, вызывая в сознании потребителя представление об одном и том же мифологическом древне-русском городе. Следует отметить, что слово «Китеж» в понятии «мифологический город» в словарях русского языка и литературных источниках часто употребляется именно в форме «Китеж-град». Также в некоторых словарях при определении смыслового понятия слово «Китеж» указывается наряду с понятиями «Китеж град» (см. например, Российский гуманитарный энциклопедический словарь или Большую советскую энциклопедию, <http://slovari.yandex.ru>).

Что касается графического критерия сходства, то оно не является определяющим при сравнении указанных обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие к иному уровню их восприятия потребителем.

Товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак однородны товарам 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1], [2], по следующим причинам.

В первую очередь, сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так пиво - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенистый напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которые иногда добавляют рис и сахар (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Условия сбыта и круг потребителей пива и алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду,

разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка», М, 1992).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Имеющиеся различия в способах производства и продвижения пива и прочих алкогольных напитков не оказывают влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при оценке знаков учитывается восприятие знаков средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере алкогольной продукции.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых товарных знаков, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

В этой связи доводы возражения от 23.03.2011 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №390471 в отношении товаров 33 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

В отношении ходатайства о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам в связи с болезнью представителя правообладателя следует отметить следующее.

Уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390471 было получено правообладателем 31.05.2011, согласно имеющемуся в деле заявки №2008725506/50 почтовому уведомлению о вручении. Таким образом, правообладатель был своевременно уведомлен о наличии

делопроизводства в Палате по патентным спорам в отношении принадлежащего ему товарного знака.

Вместе с тем правообладатель не воспользовался своим правом и не представил отзыв по мотивам возражения от 23.03.2011. Срок, составляющий более чем месяц (с 31.05.2011 по 08.07.2011), является объективно достаточным для подготовки к заседанию коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается болезни представителя правообладателя и невозможности его присутствия на заседании коллегии, то следует отметить, что данное обстоятельство не является уважительной причиной непредставления в Палату по патентным спорам отзыва по мотивам возражения от 23.03.2011, который мог быть представлен в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности посредством почтовой службы.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил Палаты по патентным спорам неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела, в связи с чем присутствие правообладателя или его представителя на заседании коллегии не является необходимым.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть заявление от 23.03.2011 в отсутствие правообладателя.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.03.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390471 недействительным полностью.