

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 09.07.2012, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716221, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011716221 с приоритетом от 24.05.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, включенные в 33 класс».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОБЕДА ЗА НАМИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 31.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ПОБЕДА ЗА НАМИ» по заявке №2011716221 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ПОБЕДА ЗА НАМИ» сходно до степени смешения с товарными знаками «ПОБЕДА» по заявке №2011713863 (делопроизводство не завершено) и «ЗА ПОБЕДУ» по свидетельству

№188521 (срок действия регистрации продлен до 06.05.2018), ранее заявленным на регистрацию и зарегистрированным на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 09.07.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки «ПОБЕДА» и «ЗА ПОБЕДУ» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением «ПОБЕДА ЗА НАМИ», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным для определения сходства обозначений.

Кроме того, в возражении приведены примеры регистрации товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ с использованием слова «ПОБЕДА» в различных словосочетаниях. На основании этих примеров заявитель пришел к выводу о том, что использование слова «ПОБЕДА» во многих зарегистрированных товарных знаках не делает эти обозначения сходными до степени смешения только в связи с включением в них этого слова, т.е. наличие дополнительных слов придает этим обозначениям отличия, способствующие их регистрации в качестве товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2012 и зарегистрировать товарный знак «ПОБЕДА ЗА НАМИ» по заявке №2011716221.

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

С учетом даты (24.05.2011) поступления заявки №2011716221 на регистрацию товарного знака, 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

- 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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение, включающее словосочетание «ПОБЕДА ЗА НАМИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что в заявленном обозначении акцент падает на слова «ЗА НАМИ», поскольку именно слово «ПОБЕДА», занимающее начальную позицию в словосочетании «ПОБЕДА ЗА НАМИ», является доминирующим элементом, играющим основную роль в индивидуализации товаров заявителя.

Противопоставленный товарный знак «ЗА ПОБЕДУ» по свидетельству №188521 представляет собой также словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2011713863 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПОБЕДА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, заключенный в прямоугольную рамку со скругленными углами и орнаментом в верхней части. Доминирующее положение к композиции обозначения занимает словесный элемент «ПОБЕДА».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения «ПОБЕДА ЗА НАМИ» с противопоставленным товарным знаком «ЗА ПОБЕДУ» по свидетельству №188521 обусловлено семантическим сходством, в силу подобия заложенных в них понятий и идей, поскольку оба словосочетания воспринимаются как лозунги, воодушевляющие на успех, победу в достижении чего-либо в результате преодоления чего-либо.

Сходство заявленного обозначения «ПОБЕДА ЗА НАМИ» с противопоставленным товарным знаком «ПОБЕДА» по заявке №2011713863 обусловлено фонетическим сходством сравниваемых обозначений за счет фонетического вхождения одного обозначения в другое, а также семантическим сходством, обусловленным совпадением элементов, на которые падает логическое ударение, и подобием заложенных понятий и идей, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак вызывают сходные ассоциации с победой, которая одержана над врагом.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии. Однородность товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловленная их совпадением по роду, виду и назначению, очевидна и в возражении не оспаривается.

В целом противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Ссылка заявителя на регистрации товарных знаков, в состав которых входят словосочетания со словом «ПОБЕДА», не может быть принята во внимание, поскольку приведенные примеры словосочетаний несут в себе другие понятия и идеи, кроме того, административный прецедент не является источником права в российской правовой системе и возможность регистрации обозначения в качестве товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Резюмируя вышеизложенное следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716221, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2012.