

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.10.2014, поданное ООО «Техносервис», г. Уфа (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741497, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012741497 с приоритетом от 28.11.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741497. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Словесный элемент «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» представляет собой прилагательное от слова Замоскворечье (Замоскворечье – исторический район в Москве,

расположенный на территории Центрального административного округа на противоположной от Кремля стороне Москва-реки, см. поисковую систему Яндекс), в связи с чем регистрация товарного знака на имя заявителя, находящегося в г. Уфе, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ», «МОСКВОРЕЦКАЯ», ранее зарегистрированными на имя ОАО «Рот Фронт», Москва в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №131233, приоритет от 23.08.1993, срок действия регистрации продлен до 23.08.2023; свидетельство №128186, приоритет от 30.08.1993, срок действия регистрации продлен до 30.08.2023);
- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «МОСКВОРЕЦКОЕ», ранее зарегистрированным на имя ОАО «Московский пивоваренный завод» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №146954, приоритет от 30.10.1995, срок действия регистрации продлен до 30.10.2015);
- со словесным товарным знаком «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ», ранее зарегистрированным на имя ОАО «Московский завод «Кристалл» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №161949, приоритет от 25.11.1996, срок действия регистрации продлен до 25.11.2016);
- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «МОСКВОРЕЧЬЕ», ранее зарегистрированным на имя ОАО «Москворечье» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №198144, приоритет от 02.04.1999, срок действия регистрации продлен до 02.04.2019);
- со словесным товарным знаком «МОСКВОРЕЦКАЯ», ранее зарегистрированным на имя ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (свидетельство №306754, приоритет от 22.10.2004, срок действия регистрации продлен до 22.10.2024).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 09.10.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что по адресу г.Москва, ул.М.Ордынка, 3 зарегистрирован филиал заявителя. Данный филиал находится в районе Замоскворечье Центрального

административного округа г.Москвы. С учетом данного факта заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- относительно противопоставленных товарных знаков заявитель отмечает следующее:

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров, а именно исключил из первоначально заявленного перечня все товары 30 класса МКТУ, в связи с чем противопоставленные товарные знаки по свидетельствам: №131233, №128186, №198144, зарегистрированные в отношении товаров 30 класса МКТУ, могут быть сняты;

- заявитель также исключил из первоначально заявленного перечня все товары 33 класса МКТУ и уточнил перечень товаров 32 класса МКТУ, представив его в следующей редакции «пиво безалкогольное; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- кроме того, заявитель отмечает, что решением Роспатента от 18.08.2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №146954, зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», досрочно прекращена;

- таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №161949 и №146954 не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2014741497 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, указанного выше;

- что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №306754, зарегистрированного в отношении товаров 29 класса МКТУ, то заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, так как они существенно отличаются семантически и, следовательно, указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2014741497 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741497 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;

овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» и уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

С возражением заявителем была представлена копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Техносервис» – [1].

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенной на 03.09.2015. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2012) поступления заявки №2012741497 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

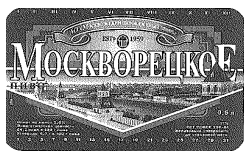
Заявленное обозначение «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны:

- товарные знаки: «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» по свидетельству №131233 – (1) и «МОСКВОРЕЦКАЯ» по свидетельству №128186 – (2), представляющие собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №146954 – (3), представляющий собой этикетку



, основным элементом которой является слово «МОСКВОРЕЦКОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- товарный знак «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» по свидетельству №161949 – (4), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами

русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №198144 – (5), представляющий собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «МОСКВОРЕЧЬЕ», букву «М», выполненные оригинальным шрифтом, и изобразительные элементы, выполненные в виде овальной рамки и стилизованных колосьев. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- товарный знак «МОСКВОРЕЦКАЯ» по свидетельству №306754 – (6), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Следует отметить, что на дату 05.11.2014 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного знака (3) досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 18.08.2014 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. В этой связи анализ на сходство или несходство рассматривается только в отношении противопоставленных знаков (1, 2, 4-6).

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках (1, 2, 4-6), единственным или основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» заявленного обозначения и словесные элементы «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» – «МОСКВОРЕЦКАЯ» – «МОСКВОРЕЧЬЕ» противопоставленных знаков (1, 2, 4-6).

Фонетическое сходство словесных элементов «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» заявленного обозначения и «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» противопоставленных знаков (1,4)

обусловлено тождеством звучания начальных частей [ЗАМОСКВО-] и сходством конечных частей [-РЕЦКИЙ] – [-РЕЧЬЕ], одинаковым количеством слогов и ударением.

Фонетическое сходство словесных элементов «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» заявленного обозначения и «МОСКВОРЕЦКАЯ» – «МОСКВОРЕЧЬЕ» противопоставленных знаков (2, 5, 6) обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также тем, что в сравниваемых словах ударение падает на один и тот же слог.

С точки зрения семантики заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2, 4-6) следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей. Сравнимые обозначения будут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с Москвой и Москвой рекой (замоскворецкий – относящийся к Москве-реке и Замоскворечье; москворецкий – образованный от Москва-реки, см. Орфографический словарь на сайте <http://www.gramota.ru/>).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 4-6) буквами одного алфавита, а знаков (1, 2, 4, 6) стандартным шрифтом усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке (5) изобразительных элементов не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и семантически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и на наличие иных изобразительных элементов в знаке (5).

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 4, 5) не оспаривается.

Согласно материалам возражения от 09.10.2014 заявитель ограничил перечень заявленных товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака следующими товарами 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке;

желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» и товарами 32 класса МКТУ: «пиво безалкогольное; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

В этой связи анализ однородности рассматривается в отношении уточненного перечня товаров (указанного выше).

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (4) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: «алкогольные напитки».

Правовая охрана противопоставленному знаку (6) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; ветчина и ветчинные изделия; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь и изделия из дичи, в том числе, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные и мясорастительные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии [неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные;

паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса, дичи и птицы рубленные, в том числе, замороженные; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сардельки; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы, в том числе сублимированные; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца».

Сравнение перечней товаров 29 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Сравнение перечней товаров 33 и 32 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

В соответствии с ГОСТ Р 53358 «Продукты пивоварения. Термины и определения» безалкогольное пиво – это пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Учитывая изложенное, безалкогольное пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5% не подпадает под понятие алкогольной продукции. Вместе с тем, пиво, содержащее алкоголь, и безалкогольное пиво производятся на одних и тех же производственных мощностях. Изготовление пива, содержащего этиловый спирт, и безалкогольного пива регулируется одним межгосударственным стандартом (ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия).

В свою очередь, безалкогольное пиво и алкогольные напитки имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи, совпадает круг потребителей безалкогольного пива и других алкогольных напитков. Во многом сходно и их назначение. В связи с изложенным товары 32 класса МКТУ «безалкогольное пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво безалкогольное» может вызывать сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров 29, 33 классов МКТУ, что обуславливает их сходство до степени смешения.

Остальные товары 32 класса МКТУ уточненного перечня, а именно «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и товары 33 класса МКТУ противопоставленного знака (4) не однородны, поскольку относятся к разным видам товаров (безалкогольные напитки – алкогольные напитки), имеют разное назначение и круг потребителей, а также разные условия реализации, включая способ выкладки товаров на полки магазинов.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово Замоскворецкий означает «относящееся к Москва-реке и Замоскворечье» (см. Орфографический словарь на сайте <http://www.gramota.ru/>).

Исходя из семантики, обозначение «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» ассоциируется у потребителя с Москвой и, как справедливо отмечено в заключении экспертизы, вызывает ложное ассоциативное представление о месте производства товаров и месте нахождения заявителя, находящегося в г.Уфе.

Представленная заявителем выписка из ЕГРЮЛ [1] содержит сведения о филиале заявителя, расположенном в районе Замоскворечье по адресу: Москвы, ул. М.Ордынка, д.3. Вместе с тем, согласно данной выписке, основным и дополнительными видами деятельности заявителя являются услуги, оказываемые в сфере недвижимого имущества, которые классифицируются по 36 классу МКТУ.

В этой связи наличие филиала у заявителя без подтверждения факта производства товаров уточненного перечня не позволяет коллегии признать, что регистрация обозначения «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ» в качестве товарного знака на имя ООО «Техносервис», г. Уфа в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ (уточненного перечня) соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.10.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2014.