

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 ППС), рассмотрела возражение от 12.07.2013, поданное ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива», г. Старый Оскол (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708028, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012708028 с приоритетом от 20.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 26.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФРАНЦУЗСКАЯ» («французская» – 1. относящийся к Франции, французам, связанный с ними; 2. свойственный французам, характерный для них и для

Франции, см. словари <http://dic.academic.ru>) указывает на место производства товаров, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя российского заявителя способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление об иностранном (французском) происхождении товаров, и тем самым ввести в заблуждение относительно места производства товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками «Штучки» по свидетельству №192233 с приоритетом от 18.05.1999 (срок действия регистрации продлен до 18.05.2019) и по свидетельству №259663 с приоритетом от 30.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 30.12.2022), зарегистрированными на имя ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый Край», 188694, Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «французская штучка» и слово «штучки» звучат и визуально воспринимаются по-разному;

- примеры регистраций товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «французский» (товарные знаки «Французский завтрак» по свидетельству №4632258; «Французский каприз» по свидетельству №292428; «Французский бульвар» по свидетельству №280669; «Французский поцелуй» по свидетельству №192819, «Шедевры французской булочной в Санкт-Петербурге» по свидетельству №337619) свидетельствуют о том, что подобные обозначения, так же как заявленное обозначение «Французская штучка», не могут вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель ограничил заявленный перечень товарами 30 класса МКТУ «мука».

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708028.

В качестве приложения к возражению приложены:

- фотография продукции под обозначением «Французская штучка» [1];
- сведения о количестве реализованной продукции [2];
- сведения об участии продукции «Французская штучка» в профессиональном дегустационном конкурсе «ПРОДУКТ ГОДА 2012» и «ПРОДУКТ ГОДА 2013» [3].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.03.2012) поступления заявки №2012708028 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2012708028 с приоритетом от 20.03.2012 представляет собой словосочетание «ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Регистрация заявленного обозначения с учетом скорректированного перечня испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука».

Решение Роспатента от 26.06.2013 мотивировано тем, что регистрация обозначения «ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА» на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, в состав которого входят словесные элементы «ФРАНЦУСКАЯ» и «ШТУЧКА», которые согласно словарно-справочным источникам информации (см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>) означают следующее:

«ФРАНЦУСКАЯ» - 1. относящийся к Франции, французам, связанный с ними; 2. свойственный французам, характерный для них и для Франции;

«ШТУЧКА» - 1. уменьшительное к «штука» (вещь, предмет, нечто; часть, доля целого, образующая нечто отдельное); 2. (иноск.) – о человеке хитром, ловком, о красивой женщине.

Заявленное обозначение «ФРАНЦУСКАЯ ШТУЧКА» при маркировке товаров 30 класса МКТУ, с одной стороны, может восприниматься в значении «вещица из Франции», и тем самым порождать определенные представления о месте происхождения товара, связанном с Францией.

С другой стороны, согласно представленным фотографиям продукции, на упаковке муки, введенной в гражданский оборот, помимо словесного элемента «ФРАНЦУСКАЯ ШТУЧКА» присутствует изображение девушки на фоне Эйфелевой башни, поэтому, учитывая иносказательное значение слова «штука», заявленное обозначение может восприниматься также и в метафорическом смысле - «красивая француженка», что в значительной степени ослабляет вероятность введения потребителя в заблуждение при восприятии заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации производимого заявителем товара 30 класса МКТУ «мука».

Обращение к представленным заявителем материалам [1] – [3], а также к Информации сети Интернет, свидетельствует о том, что обозначение «ФРАНЦУСКАЯ ШТУЧКА» используется ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» в качестве средства индивидуализации такой продукции как «мука». При этом товар, маркированный обозначением «ФРАНЦУСКАЯ ШТУЧКА» в 2012 и 2013 был награжден золотой медалью на международном профессиональном дегустационном конкурсе продуктов питания и напитков

«ПРОДУКТ ГОДА». Все вышеизложенное свидетельствует об ассоциировании обозначения «ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА» с продукцией заявителя – российской компанией ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива», и, как следствие этого, отсутствует вероятность ложного представления об иностранном происхождении товара, выпускаемого под этим обозначением.

В силу указанного выше, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента от 26.06.2013 отказом в государственной регистрации заявленного обозначения «ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА» в качестве товарного знака послужило также его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основанное на сходстве до степени смешения заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками «Штучки».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №192233 с приоритетом от 18.05.1999 является словесным, представляет собой слово «Штучки», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №259663 с приоритетом от 30.12.2002 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне четырехугольника изогнутой формы словесный элемент «Штучки», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товара 30 класса МКТУ «мука», идентичного товару, указанному в перечне заявленного обозначения.

Вместе с тем, сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА» и «ШТУЧКИ» показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав слова «ШТУЧКА» / «Штучки». Однако, указанные обстоятельства не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ФРАНЦУЗСКАЯ», который занимает начальную позицию и придает ему

отличное от противопоставленных товарных знаков «Штучки» звучание. Так, заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным товарным знаком по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что в сравниваемых обозначениях используется разный вид шрифта, а, кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют разную длину, что обуславливает их визуальное отличие друг от друга.

Что касается семантического критерия сходства, то с учетом вышеприведенного смыслового анализа заявленного обозначения, следует указать, что восприятие словосочетания «ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА» (воспринимается либо как «вещица из Франции» либо как «красивая француженка») отличается от восприятия слова «штучки» (имеются в виду какие-то абстрактные вещицы, предметы).

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание имеющуюся практику экспертизы, согласно которой существует ряд регистраций товарных знаков со словесным элементом «ШТУЧКИ» / «ШТУЧКА», зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а именно: товарные знаки «Петербургские Штучки» по свидетельству №303831, «Королевские штучки» по свидетельству №286842, «Балтийская штучка» по свидетельству №291524, «Карамельная штучка» по свидетельству №269908.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012708028 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «мука».

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.07.2013, отменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708028.