

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 08.10.2013, поданное ООО «Элита-Минерал групп», г. Железноводск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726236, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011726236 с приоритетом от 01.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Славянка», выполненное буквами кириллицы.

Роспатентом 13.07.2013 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 заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками и заявленными обозначениями:

- со словесным товарным знаком «СЛАВЯНСКАЯ КРИСТАЛЬНАЯ» (свидетельство №274961 с приоритетом от 06.07.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Славянская коллекция», 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6;

- с комбинированным обозначением со словесным элементом «СЛАВЯНОЧКА» (заявка №2012745889, выделенная из заявки №2011710558, с приоритетом от 07.04.2011), заявленным на регистрацию в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31;

- со словесным товарным знаком «СЛАВЯНКА» (свидетельство №289113 с приоритетом от 12.11.2004), зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Славянская коллекция», 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6;

- с общеизвестным товарным знаком «СЛАВЯНСКАЯ» (свидетельство №73 с приоритетом от 01.07.2006), зарегистрированным ООО «Славянская коллекция», 432046, г. Ульяновск, Московское ш., д. 6 в товара 33 класса МКТУ «водка».

Экспертиза также учитывала тот факт, что противопоставленные товарные знаки «СЛАВЯНКА» (свидетельство №289113) и общеизвестный товарный знак «Славянская» (свидетельство №73) получили известность в связи с конкретной группой товаров (товарами 33 класса МКТУ), производимых конкретным производителем, поэтому регистрация тождественного или сходного обозначения на имя иного лица даже применительно к неоднородным товарам может быть расценена как противоречащая общественным интересам, поскольку его использование в хозяйственном обороте обуславливает возможность недобросовестной конкуренции (пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса).

Товары 05, 32 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков являются однородными.

Поскольку заявителю принадлежит право пользования наименованием места происхождения товаров «СЛАВЯНСКАЯ» (свидетельство №50/14) при вынесении решения экспертиза не учитывала ранее противопоставленные свидетельства,

удостоверяющие право пользования наименованием места происхождения товаров «СЛАВЯНСКАЯ», принадлежащие иным лицам.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 08.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «СЛАВЯНОВСКАЯ» № 482587, а также ему принадлежит свидетельство на НМПТ № 50/17 «СЛАВЯНОВСКАЯ»;

- тождественный товарный знак «СЛАВЯНКА» по свидетельству №289113 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ, на которые заявитель не подавал заявку и не претендует;

- противопоставленные обозначения «СЛАВЯНСКИЕ» по заявке №2010725355 и «СЛАВЯНОЧКА» по заявке №2011710558, а также товарный знак «СЛАВНИКА» по свидетельству №333247 не содержат в перечне товары 05 класса МКТУ, поэтому не могут быть противопоставлены в отношении этих товаров;

- сравнительный анализ по фонетике, графике и семантике указывает на различие между заявленным обозначением «Славянка» и противопоставленными обозначениями «СЛАВЯНСКИЕ» по заявке №2010725355, «СЛАВЯНОЧКА» по заявке №2011710558, товарным знаком «СЛАВНИКА» по свидетельству №333247;

- при проведении экспертизы заявленного обозначения экспертизой были допущены множественные нарушения, такие как избыточность противопоставленных необоснованно источников, нечеткость изложения доводов и наличие новых оснований для отказа в регистрации, которые не были указаны в первоначальном уведомлении;

- в решении об отказе в регистрации заявленного обозначения было указано, что экспертиза сняла с противопоставления ряд противопоставленных материалов, указав на наличие у заявителя только свидетельства на НМПТ, при этом в основаниях для отказа не упоминается часть ранее противопоставленных обозначений;

- в решение об отказе появились новые основания для отказа по основаниям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, которые отсутствовали в первоначально полученном заявителем уведомлении, а именно противоречие заявленного обозначения общественным интересам в связи с наличием у другого лица исключительных прав на товарный знак «СЛАВЯНКА» по свидетельству №289117 и общеизвестный товарный знак «Славянская» по свидетельству №73;

- в решении об отказе в регистрации заявленного обозначения также было противопоставлено новое обозначение «СЛАВЯНОЧКА» по заявке №2012745889, ранее отсутствовавшее в уведомлении.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (01.08.2011) поступления заявки №2011726236 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, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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 «Славянка» по заявке №2011726236 является словесным, выполнено буквами кириллицы шрифтом, имитирующим рукописный. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» и 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726236 основано, в частности, на наличии сходных до степени смешения товарных знаков: товарного знака «СЛАВЯНСКАЯ КРИСТАЛЬНАЯ» по свидетельству №274961 [1], обозначения «СЛАВЯНОЧКА» по заявке №2012745889 (зарегистрирован товарный знак по свидетельству №503655) [2], товарного знака «СЛАВЯНКА» по свидетельству №289113 [3] и общеизвестного товарного знака «Славянская» по свидетельству №73 [4], права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «СЛАВЯНСКАЯ КРИСТАЛЬНАЯ» [1] по свидетельству №274961 является словесным, выполнено стандартным шрифтом

заглавными буквами кириллицы. Словесный элемент «КРИСТАЛЬНАЯ» исключен из правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №503655 является комбинированным, включает в свой состав выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы словесный элемент «СЛАВЯНОЧКА», заключенный в стилизованную рамку с орнаментальными мотивами. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СЛАВЯНКА» [3] по свидетельству №289113 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №73 является комбинированным, включает в свой состав выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы словесный элемент «Славянская», заключенный в рамку оригинальной формы. Товарный знак признан общеизвестным в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показал следующее.

Регистрация противопоставленных товарных знаков [3], [4] произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» и «водка» соответственно.

Коллегия палаты по патентным спорам не может согласиться с утверждением экспертизы о том, что товары 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3], [4] однородны товарам 05 и 32 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющих собой «минеральные и газированные воды», поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В этой связи отсутствует возможность ассоциирования друг с другом в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4], а, следовательно, нет основания для вывода о том, что регистрация

заявленного обозначения в отношении неоднородных товаров может явиться актом недобросовестной конкуренции и тем самым противоречить общественным интересам в рамках требований пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В силу указанного противопоставленные товарные знаки [3], [4] не должны учитываться при анализе на тождество и сходство с заявленным обозначением.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ, в том числе идентичных товарам «минеральные и газированные воды». Также необходимо указать на однородность товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды» противопоставленных товарных знаков и товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения «воды минеральные для медицинских целей», поскольку эти товары соотносятся как род/вид.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения «Славянка» и противопоставленного товарного знака «СЛАВЯНСКАЯ КРИСТАЛЬНАЯ» [1] коллегия палаты по патентным спорам установила несходство сравниваемых обозначений в целом.

Так, основным индивидуализирующим элементом в противопоставленном товарном знаке [1] является слово «СЛАВЯНСКАЯ». Для российского потребителя слова «славянка» и «славянская» различаются по смыслу.

Слово «славянка», согласно толковым словарям русского языка (см. <http://slovari.yandex.ru>), представляет собой существительное женского рода единственного числа, происходящее от слова «славяне» - «группа народов, живущих в восточной и центральной части Европы и на Балканах, и тем самым вызывает ассоциации с женщиной, происходящей из центральной части Европы и т.п.

Слово «славянская» является прилагательным, т.е. воспринимается как характеристика чего-либо, например, «славянская минеральная вода» применительно к товарам 32 класса МКТУ.

С точки зрения фонетического фактора сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разное количество слов, слогов и, следовательно, отличаются длиной звукового ряда, что существенным образом

влияет на их звучание. Указанное обуславливает отсутствие звукового сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1].

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер и не влияет на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Что касается заявленного обозначения «Славянка» и противопоставленного товарного знака «СЛАВЯНОЧКА» по свидетельству №503655» [2], то они характеризуются одинаковой семантикой. При этом слово «славяночка» является уменьшительно-ласкательной формой слова «славянка».

Также сравниваемые обозначения «Славянка» и «СЛОВЯНОЧКА» характеризуются звуковым сходством за счет близости состава гласных и согласных букв/звуков, входящих в их состав, совпадающим порядком их расположения в составе сравниваемых обозначений.

Наличие в противопоставленном товарном знаке графического элемента в виде стилизованной рамки с орнаментом не оказывает существенного влияние на восприятие сравниваемых обозначений в целом, поскольку основными индивидуализирующими элементами в них являются словесные элементы «Славянка» и «СЛАВЯНОЧКА».

В связи со сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], а также однородностью товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об их ассоциировании в гражданском обороте и, следовательно, о сходстве до степени смешения.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам находит обоснованным довод, изложенный в заключении экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «СЛАВЯНОЧКА» [2] по свидетельству №503655.

Что касается товарного знака «СЛАВНИКА» по свидетельству №333247 и обозначения «СЛАВЯНСКИЕ» по заявке №2010725355, анализ которых на

тождество и сходство с заявленным обозначением приводится в тексте возражения, то необходимо указать, что указанные обозначения были сняты экспертизой, и в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 13.07.2013, не фигурировали, в связи с этим не исследовались коллегией палаты по патентным спорам.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2013.