

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 26.09.2012, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2012, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712248, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011712248 с приоритетом от 21.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «СТАРКАМ», г.Елизарово, Камчатская область (далее - заявитель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее пятиугольник серого цвета с контуром красного цвета, на фоне которого выполнены фрагмент карты, шрифтовая надпись «41» и слово «РЕГИОН». Фрагмент карты размещен с небольшим смещением вправо относительно центра композиции, верхняя часть карты белая, средняя часть карты синяя, а нижняя часть карты красная. Шрифтовая надпись «41» расположена со смещением влево и вверх относительно центра композиции и выполнена жирным шрифтом с наклоном вправо. Словесный элемент «РЕГИОН» расположен в правой нижней части композиции вдоль правой нижней стороны пятиугольника. В верхней части

пятиугольника выполнена сложная ломаная линия, образующая серию треугольников.

Роспатентом 24.08.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ООО «Нефтяная компания «Регион», Москва, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «РЕГИОН», по свидетельству №207894 [1] с приоритетом от 28.01.2000.

В возражении от 26.09.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения «РЕГИОН 41» указывает на место сбыта/изготовления товаров и/или оказания услуг и не обладает различительной способностью, из чего следует, что данный элемент может быть включен в комбинированный товарный знак в качестве неохраняемого элемента;

- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов;

- заявленное обозначение включает элементы «РЕГИОН 41» и фрагмент карты полуострова Камчатка, в связи с чем ассоциируется у потребителей именно с фирмой, производящей и/или распространяющей свои товары, и/или оказывающей свои услуги на территории Камчатского края;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №207894 включает в себя лишь слово «РЕГИОН» и абстрактные графические элементы;

- существенные различия в графическом исполнении рассматриваемых обозначений позволяют сделать вывод о том, что они могут быть легко различимы потребителем;

- из изложенного следует, что рассматриваемые обозначения не могут быть восприняты потребителем, как принадлежащие одному и тому же производителю товаров и/или поставщику услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712248.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 10.12.2012 членами коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 24.08.2012, но которые, однако, являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 2 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

А именно, заявленное обозначение включает изобразительный элемент, сходный до степени смешения с государственным флагом Российской Федерации. Такой элемент в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1483 Кодекса может быть включен как неохраняемый элемент, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

На заседании коллегии 04.04.2013 представитель правообладателя в устной форме выразил несогласие с доводами коллегии палаты по патентным спорам относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.04.2011) заявки №2011712248 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям подпункта 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой обозначения, сходные до степени смешения с элементами, представляющими собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее пятиугольник серого цвета с контуром красного цвета, на фоне которого выполнены фрагмент карты, цифры, обозначающие число «41», и слово «РЕГИОН». Фрагмент карты размещен с небольшим смещением вправо относительно центра композиции, верхняя часть карты выполнена белым цветом, средняя часть - синим, а нижняя часть – красным цветом. Цифры «41» расположены со смещением влево и вверх относительно центра композиции и выполнены жирным шрифтом с наклоном вправо. Словесный элемент «РЕГИОН» расположен в правой нижней части композиции вдоль нижней стороны пятиугольника. Слово выполнено стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. В верхней части пятиугольника выполнена сложная ломаная линия, образующая серию треугольников.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ в сочетании красного, серого, белого и синего цветов.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712248 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РЕГИОН», слева от которого выполнен круг, в центральной части которого выполнены три прямые линии белого цвета, сходящиеся в верхней части круга.

В заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1], которые представляют собой комбинированные обозначения, основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «РЕГИОН», который выполнен крупным шрифтом, хорошо прочитывается и запоминается.

В силу изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Относительно довода заявителя о том, что элементы «41» и «РЕГИОН» не обладают различительной способностью, поскольку в целом указывают на место изготовления/сбыта товаров, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сам по себе словесный элемент «РЕГИОН» (регион – большая область, группа соседствующих стран или территории, районы, объединенные по каким-нибудь общим признакам, Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с.695 [2]) не является указанием какого-либо конкретного географического объекта, в связи с чем отсутствуют основания для его исключения из самостоятельной правовой охраны.

Что касается цифр «41», то композиционное построение заявленного обозначения таково, что указанные цифры воспринимаются отдельно от слова «РЕГИОН».

Поскольку цифры «41» не имеют оригинальной графической проработки и воспринимаются как самостоятельный элемент заявленного обозначения, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса она является неохраняемыми элементами товарного знака.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «РЕГИОН». Ввиду наличия фонетического и семантического тождества словесного элемента, который является основным индивидуализирующим элементом в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарный знак [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

В перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] указаны либо идентичные товары 29 класса МКТУ (мясные экстракты,

жиры пищевые и т.д.), либо товары, которые могут быть отнесены к одному роду (овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработки, жиры пищевые и т.д.) и имеют одинаковую цель применения (употребление в пищу), круг потребителей, условия реализации (кондитерские отделы продовольственных магазинов, супермаркетов). В этой связи они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными. Вывод об однородности товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и товарного знака [1], заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Обращает на себя внимание то, что стилизованное изображение фрагмента карты, включенное в заявленное обозначение, разделено по горизонтали на три части так, что верхняя часть выполнена в белом, средняя – в синем, а нижняя – в красной цвете. Используемое цветовое сочетание идентично официальному цветовому сочетанию флага Российской Федерации.

Правовое положение и правила использования Государственного флага определяются Федеральным конституционным законом «О Государственном флаге Российской Федерации» от 25.12.2000, N 1-ФКЗ (далее – Закон о флаге). В соответствии со статьей 1 Закона о флаге государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. При этом положения данного нормативного акта четко регламентируют перечень объектов, на которых может размещаться государственный флаг Российской Федерации, являющийся исчерпывающим.

Воспроизведение в заявленном обозначении аналогичного цветового сочетания, обуславливает сходство изобразительного элемента до степени смешения с государственной символикой Российской Федерации, а именно с государственным флагом Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1483 Кодекса обозначения, сходные до степени смешения с государственной символикой, могут быть включены в знак только в качестве неохраняемых элементов, если на это имеется согласие компетентного органа. В материалах заявки отсутствует согласие компетентного органа, что приводит к несоответствию заявленного обозначения требованиям действующего законодательства.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2012, изменить решение Роспатента от 24.08.2012 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712248 с учетом дополнительных оснований.