

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2015 (далее – Роспатент), поданное обществом с ограниченной ответственностью «КИН», Тверская область, поселок Центральный (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705177, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014705177,



поданной 20.02.2014, заявлено комбинированное обозначение , включающее в себя графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение осетра. Над ним расположен словесный элемент «РОМАНОВСКОЕ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним расположен словесный элемент «осетровое хозяйство», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05, 29, 31 классов МКТУ.

Роспатентом 01.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №517101 (приоритет от 24.08.2011), №357344 и №357343 (приоритет от 03.03.2006) зарегистрированными на имя ООО «Торговый дом РОМАНОВ» в отношении товаров 05, 29, 31 классов МКТУ, однородных заявленным.

Словесный элемент «осетровое хозяйство», включенный в заявленное обозначение, указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 02.12.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства, имеют разное количество слогов и разный состав гласных и согласных;

- сравниваемые обозначения не являются сходными по графическому критерию сходства, поскольку производят разное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение происходит от названия деревни – поселка Романовское, в то время как противопоставленные знаки происходят от фамилии Романов;

- деятельность заявителя не пересекается с деятельностью правообладателя противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014705177 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- договор поставки между заявителем и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» от 31.08.2014 [1];

- контракт, согласно которому заявитель являлся экспонентом на выставке «ПИР-2013» [2];

- договоры об оказании рекламных услуг (размещения баннеров, рекламы в сети Интернет) [3];

- договоры об размещении рекламы на телеканалах («НТВ», «ТНТ») [4].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.02.2014) поступления заявки №2014705177 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания

материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; видовые наименования предприятия.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя графический элемент, представляющий собой

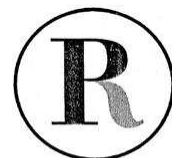
стилизованное изображение осетра. Над ним расположен словесный элемент «РОМАНОВСКОЕ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним расположен словесный элемент «ОСЕТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО», выполненный более мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «осетровое хозяйство», включенный в заявленное обозначение, представляет собой видовое наименование предприятия.

Принимая во внимание расположение данного элемента в композиции заявленного обозначения, коллегия считает, что он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №357344  [5] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя графический элемент, представляющий собой стилизованную букву «R», заключенную в окружность. Ниже расположен словесный элемент «РОМАНОВ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним расположен словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМ - РОМАНОВ», выполненный более мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №357343



[6] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «РОМАНОВ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним расположен словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМ - РОМАНОВ», выполненный более мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №517101 [7] представляет собой словесное обозначение «ROMANOV», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5-6] показал следующее.

Словесный элемент «РОМАНОВ», включенный в противопоставленные обозначения, является доминирующим, поскольку выполнен более крупным шрифтом и находится на отдельной строке, в то время как словесный элемент «торговый дом» является более слабым элементом, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

Словесный элемент «РОМАНОВСКОЕ», включенный в заявленное обозначение, является доминирующим ввиду неохраноспособности словесного элемента «осетровое хозяйство».

В связи с этим фонетический анализ сопоставляемых обозначений целесообразно проводить в отношении словесных элементов «РОМАНОВ» и «РОМАНОВСКОЕ».

Словесные элементы «РОМАНОВ» и «РОМАНОВСКОЕ» имеют различное количество слогов, состав букв и звуков, в связи с чем сравниваемые элементы не воспринимаются как созвучные. Присутствие в сравниваемых обозначениях словесных элементов «ТОРГОВЫЙ ДОМ - РОМАНОВ» [5-6] и «ОСЕТРОВое ХОЗЯЙСТВО» (в заявленном обозначении) усиливает их фонетическое различие. Таким образом, необходимо сделать вывод о фонетическом несхождении сравниваемых элементов, что играет существенную роль при оценке уровня риска смешения товаров заявителя и правообладателя противопоставленных знаков, поскольку реклама данных товаров по телевидению или радио будет восприниматься потребителем на слух.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений по визуальному критерию сходства показал следующее.

Композиции заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5-6] содержат разные изобразительные элементы, отличающиеся внешней формой,

смысловым значением и характером изображений, а также имеют различное расположение и характер выполнения словесных элементов. В силу этого общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением и противопоставленными знаками [5-6], различно.

Анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства показал следующее.

Несмотря на неохраноспособность словесного элемента «осетровое хозяйство», включенного в заявленное обозначение, при восприятии знака в целом он играет существенную роль, поскольку является грамматически согласованным в числе и падеже со словесным элементом «РОМАНОВСКОЕ», в силу чего данные элементы воспринимаются в совокупности и несут определенную смысловую нагрузку, а именно - указывают на вид деятельности заявителя. Кроме того, изображение осетра в центре композиции также ассоциируется с идеей, заложенной в заявленном обозначении.

Что касается противопоставленных обозначений [5-6], то следует отметить, что они обладают иной семантикой, поскольку словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМ», указывающий на вид предприятия их правообладателя, прежде всего, ассоциируется с торговлей, в то время как заявленное обозначение – с отраслью сельского хозяйства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [7] показал следующее.

Визуальное восприятие сравниваемых обозначений различно за счет разного количества словесных элементов и наличия оригинального графического элемента в заявленном обозначении. Кроме того, выполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов усиливает их несходство.

Что касается семантики сравниваемых обозначений, то, как было установлено выше, заявленное обозначение может ассоциироваться с деятельностью заявителя, в то время как противопоставленное обозначение представляет собой русскую фамилию без контекста. В связи с этим, возможность возникновения у

потребителя ассоциативной связи между сопоставляемыми обозначениями маловероятна.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несходстве заявленного обозначения и знаков [5-7] по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства.

Коллегия также принимает во внимание материалы, представленные заявителем [2-4], которые подтверждают, что, начиная с 2013 года, им были затрачены большие средства на рекламу своей продукции, маркированной заявленным обозначением, в том числе на телевидении и на выставках. Кроме того, продукция заявителя поставляется в крупную сеть магазинов «Перекресток» [1]. В связи с этим, коллегия полагает, что российский потребитель знаком с продукцией заявителя и его репутацией, в связи с чем, риск смешения товаров заявителя и правообладателя противопоставленных знаков отсутствует.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2015, отменить решение Роспатента от 01.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014705177.