

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, рассмотрела возражение от 06.06.2011, поданное Закрытым акционерным обществом «Чистая вода», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009727654, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009727654 с приоритетом от 03.11.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение СИМБИРКА/SIMBIRKA, выполненное стандартным шрифтом в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 16.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано следующими доводами:

заявленное обозначение сходно до степени смешения для однородных товаров 32 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №280941, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША»;

заявленное обозначение сходно до степени смешения для однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №273024, зарегистрированным на имя Агакишиевой Эльмиры Шамистановны, №165902, 162002, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Высота» в отношении услуг 42, 35 классов МКТУ;

заявленное обозначение сходно до степени смешения для однородных услуг 39 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №208004, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «АЛЕВ»;

при определении сходства сравниваемых обозначений учитывалось фонетическое сходство доминирующих в их составе словесных элементов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.06.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявителем сокращается перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, — испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 32 класса МКТУ «составы для изготовления минеральной воды»;

- в связи с сокращением перечня заявленных товаров и услуг в качестве противопоставления остается товарный знак по свидетельству №280941, который по мнению заявителя не сходен по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства;

- товары «безалкогольные напитки», указанные в противопоставленном знаке, не однородны заявленным товарам «составы для изготовления напитков», поскольку относятся к разным ГОСТам.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ «составы для изготовления минеральной воды».

Материалы возражения содержат следующие документы:

- Заключение о филологических аспектах сравнения двух словесных обозначений [1];
- ГОСТы, ТУ, САНПИН на воды и безалкогольные напитки [2].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 06.06.2011, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.11.2009) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Обозначение по заявке № 2009727654 является словесным. Элементы «СИМБИРКА/SIMBIRKA» выполнены стандартным шрифтом в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «составы для изготовления минеральной воды».

Заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг товарами 32 класса МКТУ «составы для изготовления напитков», в этой связи, знаки по свидетельствам №273024, 208004, 165902, 162002 не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №280941 (1) (с приоритетом от 18.11.2003) представляет собой словесное обозначение «СИБИРКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Основное восприятие российским потребителем заявленного обозначения заключено в словесном элементе, выполненном буквами русского алфавита, а словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита, будет воспринят как его транслитерация буквами латинского алфавита.

Так анализ сходства слов «СИБИКА/СИМБИРКА» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, тождественным составом гласных, совпадением начальных (си-) и конечных частей (-бирка-, -birka-).

Данные элементы воспроизводят названия одноименных небольших рек в России (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Вместе с тем коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что среднему российскому потребителю данные названия рек мало знакомы, что обуславливает второстепенность семантического фактора сходства при установлении ассоциирования обозначений друг с другом.

Выполнение словесных элементов стандартным шрифтом буквами черного цвета сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

В этой связи, ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически и графически сходных элементов «СИБИРКА/СИМБИРКА».

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому и визуальному критериям сходства словесных обозначений.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ «составы для изготовления минеральной воды», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ, в частности «безалкогольные напитки», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку «составы для изготовления минеральной воды» выступают в качестве сырья для изготовления минеральной воды, которая, в свою очередь, относится к категории безалкогольных напитков.

Таким образом, заявленные товары являются однородными.

Документ [1] не может быть принят во внимание, поскольку является частным мнением конкретного лица и не основан на нормах законодательства, регулирующего

правоотношения по поводу предоставления исключительных прав на средства индивидуализации.

Документы [2] не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно пункту 14.4.3 Правил 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, а не включение товаров в специализированные нормативные документы.

Ввиду указанного выше вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 16.02.2011.