

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 19.11.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717354/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фаворит», г. Ардон, РСО-Алания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009717354/50 с приоритетом от 20.07.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «БЕЗДНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.09.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №221454, зарегистрированным в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ, и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам 29.11.2010 поступило возражение от 19.11.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявителю очевидно, что сравниваемые обозначения являются сходными, однако это не может привести к их смешению в гражданском обороте;
- ввиду множества значений у слова «Бездна» не возникает семантического сходства с обозначением «Голубая Бездна», в русском языке отсутствует устойчивое понятие «Голубая бездна»
- сравниваемые обозначения отличаются фонетически;
- товары 32 класса МКТУ и товары 33 класса МКТУ в данном случае не являются однородными;
- правообладатель противопоставленного товарного знака фактически не работает, что следует из выписки ЕГРЮЛ;
- существование знаков «Бездна» в отношении товаров 33 класса МКТУ и «Голубая бездна» в отношении товаров 32 класса МКТУ не может привести к смешению в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009717354/50.

До даты заседания коллеги в Палату по патентным спорам поступило ходатайство от заявителя о проведении коллегии без его участия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.07.2009) поступления заявки №2009717354/50 на регистрацию товарного знака 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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 определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

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

Заявленное словесное обозначение «БЕЗДНА» выполнено стандартным шрифтом буквами русского языка. Регистрация испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №221454 представляет собой словесное обозначение «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 32 и услуг 42 классов МКТУ. Приоритет товарного знака – 13.03.2001. Правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Рослэнд", г. Владивосток.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения сходны по семантическому критерию, ввиду того, что основным, определяющим смысловое значение словосочетания «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА», является сильный словесный элемент «БЕЗДНА», имеющий самостоятельное значение, на который падает логическое ударение. Более того, сравниваемые обозначения относятся к одному понятию - Пропась, кажущаяся бездонной; неизмеримая глубина, Беспредельная глубина (моря, неба и т.п.), что подтверждают словарные источники, приведенные в возражении. Элемент «Голубая» является слабым, и характеризующим существительное «Бездна».

Фонетически сравниваемые товарные знаки являются сходными ввиду полного вхождения элемента «Бездна» в состав противопоставленного товарного знака.

Графически сравниваемые обозначения являются сходными ввиду того, что выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

Анализ однородности товаров показал, что товар 32 класса МКТУ – пиво противопоставленного товарного знака является однородным заявленным товарам 33 класса МКТУ, поскольку относятся к одному виду – напитки с содержанием алкоголя, имеют единое назначение, общий круг потребителей и места реализации.

Таким образом, учитывая сходство обозначений и однородность товаров, доводы заявителя об отсутствии возможности смешения товаров, маркированных обозначениями «БЕЗДНА» и «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА», являются неубедительными.

Доводы заявителя о том, что правообладатель фактически не осуществляет деятельность, не могут являться основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2009717354/50, поскольку при решении вопроса о предоставлении исключительных прав на товарный учитывается возможность столкновения со старшими правами, удостоверенными свидетельством на товарный знак в отношении указанных в нем товаров, а не вопрос о реальном столкновении хозяйствующих субъектов на рынке. Противопоставленный товарный знак на момент принятия решения об отказе в государственной регистрации, а также на момент принятия возражения к рассмотрению Палатой по патентным спорам, являлся действующим.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам установила правомерность оспариваемого решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 16.09.2010 и не имеет оснований для его отмены.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.11.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2010.