

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 (далее – Роспатент) 02.12.2015, поданное Скакун Алексеем Ивановичем, 346830, Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Покровское, ул. Ленина, 105 (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014701305, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014701305 подано



21.01.2014 на имя заявителя комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ГОСТОВСКИЙ», «РОСТОВСКИЙ», «ПЛОМБИР» и изобразительные элементы в виде растительного рисунка и изображения здания.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, золотисто-желтом, красном, сером, темно-сером, черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Роспатентом 09.11.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014701305 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 (1) и 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком под № 40, зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ – (1). Сходство обозначений обусловлено визуальным сходством начальных букв «Р» сравниваемых словесных элементов «Ростовский» и «Русская».

В заключении также указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы:

- «ПЛОМБИР» (пломбир – сливочное мороженное с добавлением шоколада, орехов, цукатов, см. словари на сайте <http://dic.academic.ru/>) представляет собой определенный вид товара, а именно мороженое пломбир, который для части товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ является неохраняемым элементом, а в отношении другой части заявленных товаров и услуг 30, 35, 39 классов МКТУ является ложным;

- «РОСТОВСКИЙ» и «ГОСТОВСКИЙ» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ГОСТОВСКИЙ» является неохраняемым элементом;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку словесный элемент «ПЛОМБИР» не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении данных услуг. Что касается товаров 30 и услуг 39 классов МКТУ, то заявитель уточняет перечень следующим образом: товары 30 класса МКТУ «мороженое», услуги 39 класса МКТУ «доставка товаров, информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах», в отношении которых заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявитель не согласен с тем, что словесный элемент «РОСТОВСКИЙ» является неохраняемым элементом и приводит примеры зарегистрированных товарных знаков



( по свидетельству №250232 и РОСТОВСКОЕ по свидетельству №250882), в которых словесный элемент является охраноспособным.

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный общеизвестный товарный знак (1) являются сходными, т.к. в заявленном обозначении буква «Р» представляет собой букву, выполненную в старорусском стиле письма. Кроме того, существует множество товарных знаков, содержащих букву «Р», выполненную в старорусском стиле (товарные знаки по свидетельствам №№ 198661, 495449, 173994, 207957, 126676, 171569, 201480 и др.).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014701305 в отношении уточненного перечня товаров 30 и услуг 39 классов МКТУ (указанного выше) и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (21.01.2014) подачи заявки №2014701305 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В соответствии с требованиями пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным, включающим словесные элементы «ГОСТОВСКИЙ», «РОСТОВСКИЙ», «ПЛОМБИР» и изобразительные элементы в виде растительного рисунка и изображения здания.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, золотисто-желтом, красном, сером, темно-сером, черном цветовом сочетании

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- ПЛОМБИР – сливочное мороженное, приготовленное из цельного молока или сливок с повышенным количеством яиц, ароматическими и вкусовыми добавками;
- РОСТОВСКИЙ - прилагательное от географического названия города в Ярославской области, в России, на берегу озера Неро;
- ГОСТОВСКИЙ – от ГОСТ (Государственный общероссийский стандарт) – комплекс норм и правил (по отношению к объектам стандартизации), например, изделие соответствует ГОСТу, см. словари на сайте <http://dic.academic.ru/>.

С учетом семантики, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы указывают на вид и качество товара и место нахождения изготовителя. Поскольку данные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении выразил согласие относительно неохраноспособности элементов «ПЛОМБИР» и «ГОСТОВСКИЙ», однако, по его мнению, словесный элемент «РОСТОВСКИЙ» является охраноспособным.

Коллегия не может признать данный довод заявителя убедительным ввиду нижеследующего.

Словесный элемент «РОСТОВСКИЙ», как было указано выше, представляет собой известное географическое название, которое воспринимается потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождение изготовителя.

Если на регистрацию заявлено географическое название, то ему нецелесообразно предоставлять правовую охрану, поскольку оно должно быть свободным для использования данного обозначения разными изготовителями, расположенными в данном географическом месте.

Относительно приведенного заявителем примера регистрации товарных знаков, в которых словесный элемент «РОСТОВСКОЕ» является охраноспособным, следует отметить следующее. Действительно, в товарных знаках по свидетельствам №250232 и по свидетельству №250882 данному словесному элементу предоставлена правовая охрана. Вместе с тем, коллегия отмечает, что по каждой заявке делопроизводство

ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, коллегия отмечает, что согласно сведениям с сайте ФИПС существует большое количество зарегистрированных товарных знаков, в которых словесный элемент «РОСТОВСКИЙ» (-АЯ) является



Ростовский
Лакокрасочный Завод

неохраняемым (например, товарные знаки по свидетельству №523564,



по свидетельству № 526823,



по свидетельству № 497230,



РТК
РОСТОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

по свидетельству №519942 и др.).

В возражении заявитель скорректировал перечень заявленных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в этой связи анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении следующего перечня товаров:

- 30 класс МКТУ – мороженое;

- 35 класс МКТУ – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной

продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- 39 класс МКТУ – доставка товаров, информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ПЛОМБИР», который, как было указано выше, указывает на конкретный вид мороженого - пломбир.

В настоящее время существует большое количество производимых видов мороженого, например, сорбет - мягкое мороженое, которое не содержит в себе сливок, готовится из натуральных соков и фруктовых пюре, иногда с добавлением легких алкогольных напитков; фруктовый лед – твердое мороженое, основными составляющими которого являются соки, фруктовые и ягодные пюре; молочное мороженое – мороженое, отличающееся низкой жирностью и калорийностью и др.

Таким образом, «мороженое» – это родовое понятие товаров, к которым помимо мороженого пломбир относятся другие виды мороженого.

Поскольку заявленное обозначение, содержащее конкретное наименование товара, заявлено для широкого перечня товаров 30 класса МКТУ «мороженое» и услуг 35, 39 классов МКТУ, то в отношении товаров, не относящихся к «мороженому, а именно пломбир» и услуг, не связанных с данными видом мороженого, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и назначения услуг и в данной части не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, а именно пломбир» и услуг 35, 39 классов МКТУ, связанных с данными товарами.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан общеизвестный товарный знак под № 40, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ – (1).

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, сходство обозначений обусловлено визуальным сходством начальных букв «Р» сравниваемых словесных элементов «Ростовский» и «Русская».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) и заявленное обозначение содержат в своем составе сходную букву «Р», выполненную в похожей графической манере.

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат принципиально различные словесные элементы «ГОСТОВСКИЙ РОСТОВСКИЙ ПЛОМБИР» – «RUSSKAYA RUSSKAYA RUSSIAN СПИ», которые играют существенную роль при восприятии обозначений.

Указанные различия придают обозначениям в целом различное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

Что касается семантики, то следует отметить следующее.

Смысловое значение противопоставленного знака (1) обусловлено лексическим значением слова «РУССКАЯ» (русская (ий, ое) - относящаяся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у русских, как в России, см. словари на сайте <http://dic.academic.ru/>).

Семантика заявленного обозначения связана с наименованием товара (пломбир), его качеством (гостовский) и местом происхождения (ростовский).

Таким образом, в сравниваемые знаки заложены различные смысловые образы, что позволяет признать их несходными по семантическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят несходное зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава, а также разного композиционного решения, разных изобразительных элементов и цветового решения.

Коллегией также принято во внимание наличие зарегистрированных товарных знаков на имя иных лиц, в которых используется буква «р», выполненная в старорусском шрифтовом исполнении (например, товарные



знаки

по свидетельству №495449,



по свидетельству №486760,



по свидетельству №447937,



по свидетельству



№422895,

по свидетельству №204824 и др., что свидетельствует о

частом использовании различными изготовителями в товарных знаках букв старорусского алфавита.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не являются сходными, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров и услуг, маркированных ими.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2015, отменить решение Роспатента от 09.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014701305.