

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2013, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712940, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012712940 с приоритетом от 20.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой силуэт карты СССР на фоне которого выполнен словесный элемент «ЕДИНАЯ». Знак символизирует единство СССР и обозначает «СССР – ЕДИНАЯ СТРАНА».

Роспатентом 27.09.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712940 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «ЕДИНАЯ» («единая» - одна, общая, объединенная, см. «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «Азъ», 1996, с. 182) в силу семантики не обладает различительной способностью, при этом заявителем не представлено документов, подтверждающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в связи с деятельностью заявителя.

Также экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЕДИНСТВО» по свидетельству №176497 с приоритетом от 17.09.1997, зарегистрированным на имя ООО «Олимп», Республика Северная Осетия в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ. Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «ЕДИНАЯ» и «ЕДИНСТВО».

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 26.12.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- неохраняемость элемента может быть обусловлена тем, что данный элемент характеризует или указывает на свойство товара, либо не обладает различительной способностью в силу низкой запоминаемости, воспроизводимости этого элемента;

- словесный элемент «ЕДИНАЯ» никаким образом не характеризует заявленные товары, легко запоминается и воспроизводится;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ЕДИНСТВО» по свидетельству №176471 ни по одному из признаков сходства;

- обозначения отличаются количеством букв и звучанием, а также различны по семантике и визуальному восприятию;

- учитывая, что заявленное обозначение является комбинированным, сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком еще более ослабевает;

- следует также отметить, что довод об отсутствии различительной способности словесного элемента «ЕДИНАЯ» и довод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения со словесным товарным знаком «ЕДИНСТВО», противоречат друг другу;

- кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «ЕДИНАЯ ВАЛЮТА» по свидетельству №498773, зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- при этом, несмотря на действие противопоставленного товарного знака «ЕДИНСТВО» по свидетельству №176471 с приоритетом от 17.09.1997, на имя иного лица зарегистрирован товарный знак «ЕДИНЕНИЕ» по свидетельству №180147 с приоритетом от 15.03.1999;

- также зарегистрированы товарные знаки на имя разных лиц «ЕДИНИЧКА» по свидетельству №379081 с приоритетом от 19.07.2007, «ЕДИНКА» по свидетельству №468793 с приоритетом от 22.07.2011, «ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ» по свидетельству №127492 с приоритетом от 11.08.1993, «В ЕДИНЕНИИ СИЛА» по свидетельству №330319 с приоритетом от 26.12.2005.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712940 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты приоритета (20.04.2012) заявки №2012712940 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «ЕДИНАЯ», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент размещен на фоне силуэта карты СССР белого цвета, который размещен на фоне прямоугольника черного цвета.

Согласно определению слова «ЕДИНАЯ», приведенному в заключении по результатам экспертизы из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, оно имеет значение «одна», «общая», «объединенная».

В отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что словесный элемент «ЕДИНАЯ» (одна, общая, объединенная) является характеристикой алкогольных и безалкогольных напитков. Также отсутствуют основания для вывода о том, что данное слово в силу

семантики, нейтральной по отношению к указанным товарам, не обладает различительной способностью. Напротив, данное слово способно порождать ассоциации, необходимые для выполнения основной функции товарного знака – способности индивидуализировать товары изготовителей.

В силу изложенного у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712940 также основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №176471, который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЕДИНСТВО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 32, 33 классов МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №176471, поскольку относятся к одному роду товаров - алкогольные и безалкогольные напитки, имеют одинаковое назначение, места реализации и круг потребителей. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №176471 на тождество и сходство было установлено следующее.

Несмотря на фонетическое различие конечных частей словесных элементов «ЕДИНАЯ» и «ЕДИНСТВО», их начальные части, на которых акцентируется внимание при восприятии обозначений, совпадают. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве словесных элементов.

Словесные элементы «ЕДИНАЯ» и «ЕДИНСТВО» являются лексическими единицами русского языка, в связи с чем понимание их смысла не вызывает

трудностей у российского потребителя. Оба словесных элемента порождают одни и те же смысловые ассоциации, связанные с единением, общностью.

Кроме того, словесные элементы выполнены стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита черного цвета, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод о сходстве знаков в целом и возможности их смешения потребителями при использовании для маркировки однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №176471 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о том, что на имя различных лиц в отношении однородных товаров зарегистрированы аналогичные товарные знаки «ЕДИНЕНИЕ», «ЕДИНИЧКА», «ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ», «В ЕДИНЕНИИ СИЛА», следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела. Что касается зарегистрированного на имя заявителя в отношении однородных товаров товарного знака «ЕДИНАЯ ВАЛЮТА» по свидетельству №498773, то в отличие от заявленного обозначения, включающего единственный словесный элемент «ЕДИНАЯ», оно представляет собой имеющее иную семантику и фонетику словосочетание. В этой связи указанные доводы заявителя не влияют на выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2013.