

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 16.02.2014, поданное ИП Поляковой И.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011733869, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011733869 с приоритетом от 14.10.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение в форме, стилизованной под револьвер «БУЛЬДОГ». На лицевой поверхности выпуклыми линиями темно-коричневого цвета на коричневом теле изделия проработаны короткий ствол, рама, рукоятка в виде клюва попугая, под стволом – экстрактор. Рамка снабжена барабаном. В верхней правой части выполнен курок. Спусковой крючок размещен левее рукоятки, под барабаном. На рукоятке размещен неохраняемый элемент «ТУЛА». Правовая охрана обозначению испрашивается в темно-коричневом, коричневом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 01.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным знаком по свидетельству № 424772, зарегистрированным на имя другого лица (ЗАО «Кондитерская Фабрика «Старая Тула», Россия) и имеющим более ранний приоритет (23.03.2010), в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Экспертизой указано, что для рядового потребителя, не являющегося специалистом в области оружия, сравниваемые обозначения сходны до степени смешения и воспринимаются как единая линейка товаров.

В данном заключении также указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТУЛА» является неохраноспособным, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 18.02.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений подтверждается различным видом реальных прототипов оружия (пистолет и револьвер). Пряник, выполненный в виде револьвера, имеет ярко выраженную форму треугольника, тогда как пистолет – Г-образную форму. Детали револьвера и пистолета на лицевой поверхности не совпадают. Единственным общим элементом является спусковой крючок, не влияющий на общее зрительное впечатление при осмотре пряников;

- пряники, изготовленные в форме заявленного обозначения, поступили в продажу в начале марта 2008 года, что подтверждается датой изготовления пряничных досок, что гораздо раньше даты приоритета противопоставленного знака [1];

- знакомство с внешним видом стрелкового оружия у подавляющего большинства людей начинается в детстве (детские револьверы и пистолеты) и продолжается по мере взросления;

- знания и опыт людей (с детства до взрослого возраста) опровергают утверждение о том, что для рядового потребителя, не являющегося специалистом в области оружия, сравниваемые обозначения сходны до степени смешения.

В возражении заявителем приведены фотографии пряников, пряничных досок, детских пистолета и револьвера.

К возражению приложена копия решения Роспатента (1) и распечатка выписки из ЕГРИП о заявителе (2).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве объемного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (14.10.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в возражении не оспаривается вывод экспертизы о несоответствии словесного элемента «ТУЛА» (город в России, административный город Тульской области), требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Заявленное обозначение «  » представляет собой объемное обозначение в виде изображения пряника в форме револьвера, на котором выполнены элементы, изображающие детали оружия (ствол, рукоятку, курок, барабан и т.д.). На рукоятке помещен словесный элемент «ТУЛА». Правовая охрана обозначению

испрашивается в темно-коричневом, коричневом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пряники».



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой объемное обозначение в виде изображения пряника в форме пистолета, на котором выполнены элементы, изображающие детали оружия (ствол, рукоятку, курок и т.д.). В центре обозначения над курком помещен словесный элемент «ТУЛА», который исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана обозначению испрашивается в коричневом, темно-коричневом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пряники».

Прежде всего, для определения наличия или отсутствия сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что в данных объемных обозначениях изображены пряники в форме стрелкового оружия (револьвер, пистолет). При этом изображение пряника является основным.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что основные детали прорисовки обоих видов стрелкового оружия неизменны (ствол, курок, рукоятка и т.д.), тождественная цветовая гамма (коричневая, темно-коричневая и белая), наличие тождественных словесных элементов («ТУЛА»).

Коллегия палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного объемного обозначения и противопоставленного объемного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет признак совпадения их внешней формы, на основе которого и было установлено сходство этих обозначений.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, отмеченные в возражении, имеют лишь второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства объемных обозначений наличие сходства по всем признакам (наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений) не обязательно (пункт 14.4.2.3 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и предоставлена противопоставленному товарному знаку [1] (товары идентичны – «пряники»).

Коллегией палаты по патентным спорам была принята во внимание известность названия географического объекта (г. Тула) в связи с производством конкретных товаров (пряники).

Рассматриваемый регион (Тула и Тульская область) издревле славится несколькими видами товаров: «пряники», «оружие», «самовары». Так, согласно словарно-справочной информации (<http://slovari.yandex.ru>): приведены следующие сведения: «Тульский пряник - патриарх и государь русских пряников вообще. И город Тула неразрывно связан в представлении россиян не только с оружием, но и с пряником. У жителя Дальнего Востока и Калининграда, Краснодара и Чукотки слово «пряник» вызывает одну географическую ассоциацию - «тульский». Во многих публикациях говорится о том, что тульский пряник - это лакомство с 300-летней историей, который пережил 13 императоров и множество партийных вождей, несметное число войн и несколько революций. По форме тульские печатные пряники изготавливались круглыми, прямоугольными, овальными, фигурными».

Ссылка на то, что форма пряника в виде стрелкового оружия является традиционной, в материалах дела не содержится, а также отсутствуют фактические данные, свидетельствующие о различии потребителями производителей, выпускающих пряники в виде пистолетов, револьверов и т.п.

Довод заявителя о том, что им введены в гражданский оборот пряники указанной формы ранее даты приоритета противопоставленного знака [1], является неубедительным, поскольку не снимает препятствия в виде наличия более ранних исключительных прав.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для идентичных товаров и известность исполнения тульских пряников фигурными обуславливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 30 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. 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 16.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2013.