

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) 12.05.2015, поданное Крестьянским хозяйством «Витязь», Россия (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700579, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013700579 с приоритетом от 20.12.2012 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , выполненное в виде этикетки, в состав которой входят словесные элементы: «Крестьянское хозяйство «Витязь», Псковская область, Печерский район», «картофель из деревни Подлесье», «картофель выращен на полях крестьянского хозяйства «Витязь», «хранение, переработка, фасовка проведена коллективом крестьянского хозяйства «Витязь», «наш адрес: Россия, Псковская обл., Печерский район, дер. Подлесье», «тел.: 8(81148) 2-28-70, 2-27-78», «e-mail:vityazpskov@mail.ru», «III кг» и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений фигурных рамок, картофеля, деревьев, деревенского пейзажа.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16, 29, 30, 31 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: хаки, оранжевый, черный.

Роспатентом 27.02.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700579 в отношении всех заявленных товаров 31 класса

МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 16, 29, 30 и услуг и 35, 39 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ВИТЯЗЬ» по свидетельству №501018 с приоритетом от 17.12.2009 – (1); «ВИТЯЗЬ» по свидетельству №395968 с приоритетом от 12.01.2011 – (2); «ВИТЯЗЬ» по свидетельству №391823 с приоритетом от 07.05.2001 (срок действия регистрации продлен до 07.05.2021) – (3), зарегистрированными на имя ООО «Новые Технологии» в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ;

- «ВИТЯЗЬ» по свидетельству №302471 с приоритетом от 30.09.2004 (срок действия регистрации продлен до 30.09.2024) – (4), зарегистрированным на имя ООО «Торгово-промышленная компания «Витязь» в отношении однородных товаров 29 и услуг 39 классов МКТУ;

- «ВИТЯЗЬ» по свидетельству №257627 с приоритетом от 10.07.2001 (срок действия регистрации продлен до 10.07.2021) – (5), зарегистрированным на имя ОАО «Витязь» в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что все слова, кроме «Витязь», буквы, цифры являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.05.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые товары и услуги заявленного перечня и противопоставленного товарного знака по свидетельству №391823 неоднородны и, следовательно, данное противопоставление может быть снято;

- несмотря на то, что товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №501018, №395968, №257627 и №302471, однородны товарам и услугам заявленного перечня, указанные товарные знаки и заявленное обозначение не

являются сходными, поскольку, по мнению заявителя, в заявленном обозначении словесный элемент «Витязь» не занимает доминирующего положения и его наличие в обозначении не может вызвать смешение. В связи с этим данные товарные знаки также могут быть сняты.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700579 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.08.2015, заявителем был ограничен перечень заявленных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями:

29 класс МКТУ - картофель, подвергнутый кулинарной обработке, а именно: механической (первичной) обработке (переборке, калибровке, промыванию, нарезанию, измельчению, протиранию и т.п.), тепловой обработке (варке, жарке, тушению, запеканию, пассерованию, бланшированию и т.п.) и порционированию (делению на порции) с целью придания блюду товарного вида; картофель-полуфабрикат консервированный, а именно: картофель сырой очищенный и нарезанный (соломкой, кубиками, кружками и т.п.) или только очищенный в герметичной (вакуумной) упаковке; картофель очищенный и измельченный (нарезанный, протёртый и т.п.) или только очищенный в герметичной (вакуумной) упаковке, подвергнутый температурной обработке (стерилизации, бланшированию, варке, замораживанию, сушке); картофель очищенный и измельченный (нарезанный, протёртый и т.п.) или только очищенный в упаковке, подвергнутый консервации с применением консервантов, разрешенных в пищевой промышленности.

31 класс МКТУ - картофель необработанный (упакованный).

35 класс МКТУ - продвижение продуктовых товаров (для третьих лиц); услуги оптовой и розничной продажи картофеля необработанного (упакованного), картофеля-полуфабриката консервированного, в том числе услуги по развозной продаже картофеля.

39 класс МКТУ - сортировка (перебирание), расфасовка, упаковка, хранение, транспортировка и доставка картофеля необработанного, картофеля-полуфабриката консервированного.

Также заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение [1], а именно в изображение заявленного обозначения. Так, в приведенном обозначении заявитель исключил словесные элементы «Витязь» и элемент «e-mail:vityazpskov@mail.ru».

Ходатайство [1] было удовлетворено и заседание коллегии перенесено на 27.10.2015.

При удовлетворении ходатайства [1] коллегия руководствовалась следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, выполненное в виде этикетки. Понятие «этикетка» раскрывается в Межгосударственном стандарте «Упаковка. Термины и определения» (ГОСТ 17527-2003), введенном в действие в качестве национального стандарта РФ с 01.01.2005. Согласно данному документу этикетка – это средство информации об упакованной продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции.

Законодательство о товарных знаках допускает предоставление правовой охраны в качестве товарных знаков, знаков обслуживания этикеткам, что следует из положений пункта 3.2. Правил.

Заявленная этикетка включает достаточно большое количество словесных и изобразительных элементов. При этом словесный элемент «Витязь», входящий в состав заявленного обозначения, по сравнению с размерами этикетки занимает незначительное пространственное положение, расположен в периферийной зоне. Смысловое наполнение

заявленной этикетки в целом определяется совокупностью ее оригинальных изобразительных элементов. В силу данных обстоятельств коллегия не усматривает доминирования элемента «Витязь» в заявленной этикетке. Кроме того, указанный словесный элемент в заявленной этикетке указан в качестве отличительной части фирменного наименования заявителя и воспринимается как информация об изготовителе.

Таким образом, исключение из заявленного обозначения словесного элемента «Витязь» не повлечет существенные изменения заявленного обозначения.

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

С учетом даты (20.12.2012) подачи заявки №2013700579 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 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 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 пункте 14.4.2.2 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.

Поскольку ходатайство о внесении изменений [1] удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пункта 1, 6 статьи 1483 Кодекса подлежит следующее



обозначение

С учетом внесенных изменений обозначение, выполненное в виде этикетки, включает словесные элементы: «Крестьянское хозяйство, Псковская область, Печерский район», «картофель из деревни Подлесье», «картофель выращен на полях крестьянского хозяйства», «хранение, переработка, фасовка проведена коллективом крестьянского хозяйства», «наш адрес: Россия, Псковская обл., Печерский район, дер. Подлесье», «тел.: 8(81148) 2-28-70, 2-27-78», «III кг» и изобразительные элементы в виде фигурных рамок и стилизованных изображений картофеля, деревьев, деревенского пейзажа.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в следующем цветовом сочетании: хаки, оранжевый, черный, в отношении уточненного перечня товаров и услуг:

29 класс МКТУ - картофель, подвергнутый кулинарной обработке, а именно: механической (первичной) обработке (переборке, калибровке, промыванию, нарезанию, измельчению, протиранию и т.п.), тепловой обработке (варке, жарке, тушению, запеканию, пассерованию, бланшированию и т.п.) и порционированию (делению на порции) с целью придания блюду товарного вида; картофель-полуфабрикат консервированный, а именно: картофель сырой очищенный и нарезанный (соломкой, кубиками, кружками и т.п.) или только очищенный в герметичной (вакуумной) упаковке; картофель очищенный и измельченный (нарезанный, протёртый и т.п.) или только очищенный в герметичной (вакуумной) упаковке, подвергнутый температурной обработке (стерилизации, бланшированию, варке, замораживанию, сушке); картофель очищенный и измельченный (нарезанный, протёртый и т.п.) или только очищенный в упаковке, подвергнутый консервации с применением консервантов, разрешенных в пищевой промышленности.

31 класс МКТУ - картофель необработанный (упакованный).

35 класс МКТУ - продвижение продуктовых товаров (для третьих лиц); услуги оптовой и розничной продажи картофеля необработанного (упакованного), картофеля-полуфабриката консервированного, в том числе услуги по развозной продаже картофеля.

39 класс МКТУ - сортировка (перебирание), расфасовка, упаковка, хранение, транспортировка и доставка картофеля необработанного, картофеля-полуфабриката консервированного.

Указанные выше словесные элементы в отношении товаров и услуг (уточненного перечня) являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, вес и место производства товаров и место оказания услуг. Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам: - №501018 – (1); №395968 – (2); №391823 – (3), №302471 – (4), №257627 – (5).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное

обозначение , включающее словесный элемент «Витязь», выполненный в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде горизонтальной линии.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное

обозначение , включающее словесный элемент «Витязь», выполненный в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде орнаментальной рамки.

Противопоставленные товарные знаки (3-5) представляет собой словесное обозначение «ВИТЯЗЬ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом (знаки (3,4)) и оригинальным шрифтом (знак (5)).

С точки зрения фонетического и семантического признаков сходства сравниваемые обозначения следует признать несходными, поскольку сравниваемые обозначения содержат принципиально различные словесные элементы.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить, что сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, что делает их несходными визуально. Так, противопоставленные знаки выполнены в черном цвете, в то время как заявленная этикетка выполнена в хаки, оранжевом, черном цветовом сочетании; противопоставленные знаки (3-5) являются словесными, в то время как рассматриваемое обозначение является комбинированным. Изобразительные элементы заявленной этикетки (изображения фигурных рамок, стилизованные изображения картофеля, деревьев, деревенского пейзажа) существенно отличаются от изобразительных элементов противопоставленного знака (1) (изображение орнаментальной рамки) и изобразительного элемента противопоставленного знака (2) (изображение в виде горизонтальной линии).

Учитывая изложенное, коллегия усматривает, что рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (1-5) несходны между собой, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров/услуг, маркированных этими обозначениями.

С учетом всех обстоятельств коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров и услуг соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия считает возможным зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700579 на имя заявителя в отношении уточненного перечня товаров и услуг с указанием словесных элементов «Крестьянское хозяйство, Псковская, область Печерский район», «картофель из деревни Подлесье», «картофель выращен на полях крестьянского хозяйства», «хранение, переработка, фасовка проведена коллективом крестьянского хозяйства», «наш адрес: Россия, Псковская обл., Печерский район, дер. Подлесье», «тел.: 8(81148) 2-28-70, 2-27-78», «ПП кг» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2015, изменить решение Роспатента от 27.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700579.