

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 27.06.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720005, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012720005 с приоритетом от 15.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Охотничья заимка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с прописной буквы «О» в первом слове.

Роспатентом 28.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720005. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными от имени Российской Федерации Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ

комбинированными товарными знаками со словесным элементом «ОКНОТНИЧЬЯ» по свидетельствам №38391 с приоритетом от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019) и №260366 с приоритетом от 27.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 27.12.2022).

Сходство обозначений обусловлено звуковым сходством и смысловым подобием, которое определяется на основании фонетического вхождения словесного элемента «Охотничья» заявленного обозначения в словесный элемент «ОКНОТНИЧЬЯ» противопоставленных товарных знаков. Кроме того, в заявленном обозначении словесные элементы «Охотничья» и «заимка» не воспринимаются как словосочетание, поскольку расположены на разном уровне (друг под другом).

В возражении, поступившем 27.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнивая заявленное обозначение «Охотничья заимка» с противопоставленными товарными знаками по каждому из признаков сходства, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками со словесным элементом «Okhotnichya»;

- следует учесть, что заявленное обозначение состоит из двух семантически и грамматически связанных между собой слов, а противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, причем выполненного латинскими буквами;

- заявитель размещает заявленное обозначение в область размером 8Х8 см и при увеличении размера шрифта второе слово автоматически переносится в нижнюю строчку;

- заявленное обозначение «Охотничья заимка» выполнено стандартным шрифтом без выделения каким-либо образом одного из слов, между словами, размещенными в разных строчках, имеется стандартное межстрочное расстояние, а все буквы, кроме первой буквы первого слова, выполнены строчными буквами;

- в связи с этим, заявленное обозначение воспринимается как единое словосочетание;

- обозначение «Охотничья заимка» было зарегистрировано в качестве товарного знака за №156830 с приоритетом от 06.06.1996 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (правообладатель ОАО «ВИНАП»), следовательно, данное обозначение не признавалось сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками со словесным элементом «Okhotnichya»;

- кроме того, зарегистрирован товарный знак «ОХОТНИЧЬЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №349628 с приоритетом от 15.03.2007 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Винзавод «Тольяттинский», а также зарегистрирован товарный знак «ОХОТНИЧЬЯ УДАЧА» по свидетельству №232219 с приоритетом от 24.08.2001 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «КОММТЭК»;

- экспертиза заявленных обозначений и принятие решений должно производиться с учетом существующей практики регистрации товарных знаков и судебной практикой, а последовательность принятия решений о регистрации (отказе в регистрации) Роспатентом по разным заявкам является критерием правомерности принятых решений, в противном случае, решения о регистрации могут приниматься «на усмотрение», а не на основе объективной оценки всех доводов, что создает почву для неправомерных действий.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720005 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (15.06.2012) заявки №2012720005 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 2 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Охотничья заимка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «О» в слове «Охотничья» выполнена заглавной.

Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом (слово «Охотничья» размещено над словом «заимка»). Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключение пива)».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №38391 является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «ОКХОТНИЧЬЯ». Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Охотничья».

Okhotnichya

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №260366 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №260366 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый».

По вопросу однородности товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Перечень товаров 33 классов МКТУ заявленного обозначения включает в себя обобщенное родовое название товаров этого класса. В то время как в противопоставленных товарных знаках представлен детальный перечень видов товаров 33 класса МКТУ. Таким образом, товары сравниваемых перечней

соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, в связи с чем являются однородными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В товарном знаке по свидетельству №38391 словесный элемент «ОКНОТНИЧЬЯ» выполняет основную индивидуализирующую функцию, поскольку доминирует в обозначении визуально (выполнен более крупным шрифтом, чем остальные словесные элементы и размещен на этикетке в верхней и центральной частях), легко прочитывается и хорошо запоминается.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Охотничья»/«ОКНОТНИЧЬЯ».

Вместе с тем заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов («Охотничья заимка» и «ОКНОТНИЧЬЯ»), слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Что касается семантики слова «ОКНОТНИЧЬЯ», то оно не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, использующего в написании буквы латинского алфавита. Вместе с тем, данное слово воспринимается как транслитерация буквами латинского алфавита слова «ОХОТНИЧЬЯ».

Слово «ОХОТНИЧЬЯ» представляет собой прилагательное, образованное от существительного «охота»: 1. поиски, отслеживание зверей, птиц с целью умерщвления или ловли; 2. совокупность людей и обзаведения, необходимого для таких поисков (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 499 [1]).

В заявленном обозначении слово «Охотничья», несмотря на расположение словесных элементов на разных строках, воспринимается не как

самостоятельный элемент, а как составляющая словосочетания «Охотничья заимка», поскольку словесные элементы согласуются друг с другом фонетически и семантически.

Таким образом, словесный элемент «Охотничья заимка» имеет иное смысловое значение, чем просто слово «ОКНОТНИЧЬЯ», поскольку в составе словосочетания данное прилагательное характеризует конкретный объект – «заимку» (заимка – в старину: земельный участок, занятый кем-нибудь по праву первого владения, обычно в один двор, вдали от других пахотных земель; теперь в Сибири – название некоторых небольших отдаленных поселений (земельных, охотничьих, рыболовецких), см. [1], с. 209).

В силу изложенного, словесные элементы «ОКНОТНИЧЬЯ» и «Охотничья заимка» порождают различные смысловые ассоциации.

Кроме того, сравниваемые обозначения имеют явные графические различия, что обусловлено исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов и различными видами шрифтов. Помимо этого, в



товарном знаке по свидетельству №38391 в составе этикетки присутствуют иные словесные и изобразительные элементы, в связи с чем при восприятии этого товарного знака формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия заявленного обозначения.

По результатам сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №38391 и №260366, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии между ними сходства по причине имеющихся фонетических, семантических и графических различий.

Следовательно, несходные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2012720005 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 27.06.2014, отменить решение Роспатента от 28.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720005.