

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 25.11.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Валкор», Московская обл., п. Пироговский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719240, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012719240 с приоритетом от 09.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (этикетка), состоящая из словосочетания «ЮЖНАЯ БАШНЯ», расположенного на фоне резного панно, украшенного восточным орнаментом, в центре которого находится стилизованное изображение архитектурного сооружения.

Роспатентом принято решение от 31.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719240 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 270305 с приоритетом

от 18.03.2003 (срок действия регистрации продлен до 18.03.2023), зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 25.11.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными;

- товары в сравниваемых товарных знаках не однородны и не являются заменимыми;

- от правообладателя противопоставленного товарного знака предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- письмо-согласие предоставлено в рамках заключенного между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству № 270305 мирового соглашения.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- письмо-согласие на 1л. в 1 экз.;

- мировое соглашение по делу №СИП-824/2014 от 19.11.2014 на 2 л. в 1 экз.

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

С учетом даты (09.06.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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, выполненное в виде оригинальной этикетки в восточном стиле. В центре этикетки расположено стилизованное изображение башни, под которым заглавными буквами русского алфавита в две строки выполнено словосочетание «ЮЖНАЯ БАШНЯ». Обозначение заявлено в коричневом, белом, черном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №270305 представляет собой словесное обозначение, содержащее словосочетание «ЮЖНАЯ КРЕПОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «ЮЖНАЯ БАШНЯ», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Учитывая данный факт, правомерным представляется сравнение данного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Проведенное сравнение показывает, что в их состав полностью входит тождественный словесный элемент «ЮЖНАЯ», расположенный в начале двух сравниваемых словосочетаний. С данного элемента начинается прочтение словосочетаний, что обуславливает наиболее сильную позицию этого элемента с точки зрения фонетики.

С точки зрения семантики, заявленное обозначение и противопоставленный знак следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку сравниваемые обозначения содержат в своем составе семантически тождественные элементы «ЮЖНАЯ». Что касается словесных элементов «БАШНЯ» и «КРЕПОСТЬ», то согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, значение слова крепость определяется как «укреплённый пункт, подготовленный к круговой обороне и длительной борьбе в условиях осады», слова башня - как «высокое узкое архитектурное или инженерное сооружение различного назначения», при этом следует отметить, что несмотря на различное назначение башен, с давних времен одним из важных назначений башни являлась ее оборонительная роль в крепостях, см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>, Свободная энциклопедия «Википедия» на сайте <http://www.wikipedia.org.ru/>.

Кроме того, согласно литературным данным неотъемлемой частью большинства крепостных сооружений являлись башни, располагаемые по частям света и получившие соответствующие названия Южная башня, Северная башня (см. электронную версию «Русское деревянное оборонное зодчество», Крадин Н.П., М., 1988 на сайте [http:// fortress.vif2.ru/](http://fortress.vif2.ru/)).

В силу указанного в данном контексте обозначения «ЮЖНАЯ БАШНЯ» и «ЮЖНАЯ КРЕПОСТЬ» будут восприниматься потребителем в близком друг к другу значении как оборонительное сооружение, т.е. вызывать сходные смысловые ассоциации.

Выполнение словесных элементов «ЮЖНАЯ БАШНЯ» и «ЮЖНАЯ КРЕПОСТЬ» буквами русского алфавита сближает знаки графически.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что указанные в них товары 33 класса МКТУ подпадают под родовое понятие «алкогольные напитки [за исключением пива]», которые имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, в связи с чем являются однородными. Товары 32 класса МКТУ

«пиво», указанные в перечне противопоставленного знака, относящиеся к слабоалкогольным напиткам также следует признать однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Следует также отметить, что для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в отношении товаров широкого потребления, таких как вино-водочные изделия, опасность смешения более высока в связи со сниженной внимательностью покупателей при выборе нужной продукции.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №270305 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 31.01.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по свидетельству № 270305 предоставил безотзывное и бессрочное письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 25.11.2014, отменить решение Роспатента от 31.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719240.