

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 от 29.10.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723989, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012723989 с приоритетом от 13.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТАКАНЧИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой уменьшительно-ласкательную форму от слова «СТАКАН» - сосуд для питья, вмещающего 200-250 граммов жидкости или вещества, которое указывает на назначение заявленных товаров и их объем, в силу чего в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «КОРОЛЕВСКИЙ СТАКАНЧИК» по свидетельству №309809, с приоритетом от 06.05.2005 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ЦАРСКИЙ СТАКАНЧИК» по свидетельству №308963, с приоритетом от 06.05.2005 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ОЗЕРСКИЙ СТАКАНЧИК» по свидетельству №293265, с приоритетом от 05.05.2004 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «КОРОННЫЙ СТАКАНЧИК» по свидетельству №379800, с приоритетом от 06.05.2005 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «ЗОЛОТОЙ СТАКАНЧИК» по свидетельству №298009, с приоритетом от 27.01.2005 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [5], в связи с чем, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 29.10.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- Довод экспертизы о том, что вместимость стакана составляет 200-250 граммов доказывает, что заявленное обозначение не указывает на конкретный объем жидкости. Более того, учитывая семантику заявленного обозначения «СТАКАНЧИК» (маленький стакан), очевидно, что оно не может указывать на какой-либо объем жидкости, следовательно, заявленное обозначение «СТАКАНЧИК» не указывает на объем товара, а тем более на иные характеристики товаров 33 класса МКТУ;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№309809, 308963, 293265, 379800, 298009 состоят не из словесного элемента «СТАКАНЧИК», а из словосочетаний, одним из слов которых является семантически связанное с другим словом слово «СТАКАНЧИК»;
- следует отметить, что довод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения «СТАКАНЧИК» противоречит доводам экспертизы о сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- возможность регистрации товарных знаков, представляющих собой название определенных видов емкостей, а также возможность регистрации товарных знаков, производных от них с добавлением прилагательных, показывает практика регистрации следующих товарных знаков на имя различных

правообладателей, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ: «ГРАФИНЧИК», свидетельство № 271074, «ЛЮБИМЫЙ ГРАФИНЧИК», свидетельство № 411456, «ЦАРСКИЙ ГРАФИН», свидетельство № 305713, «БОЧОНОК», свидетельство № 417420, «СИБИРСКИЙ БОЧОНОК», свидетельство № 379111, «БОЧКА», свидетельство №211772, «КРУЖКА», свидетельство № 346257, «РЮМКА», свидетельство № 211634 и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 08.10.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.07.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СТАКАНЧИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам - «СТАКАНЧИК» это небольшой сосуд цилиндрической формы (см. Интернет, Яндекс, словари).

В силу изложенного для товаров 33 класса МКТУ обозначение «СТАКАНЧИК» носит фантазийный характер, поскольку товары 33 класса МКТУ сами по себе не имеют какой-либо характерной формы, в связи с чем, довод экспертизы о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как указание на назначение товаров, их объем, является неубедительным.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, следующее.

Решение об отказе в регистрации товарного знака основано, также, на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-5] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ СТАКАНЧИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ЦАРСКИЙ СТАКАНЧИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «Озерский стаканчик», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «КОРОННЫЙ СТАКАНЧИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ СТАКАНЧИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] содержат в своем составе тождественный словесный элемент «СТАКАНЧИК» (Небольшой сосуд цилиндрической формы, см. словари, Яндекс), что обуславливает сходство сопоставляемых обозначений.

Сходство по фонетическому критерию обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки [1-5].

Сходство по семантическому критерию обусловлено совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Выполнение словесных элементов стандартным шрифтом буквами русского алфавита визуально усиливает сходство.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и товары 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-5], представляют собой «алкогольные напитки», то есть являются идентичными.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками [1-5] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2013.