

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 14.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль», г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714363/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009714363/50 с приоритетом от 22.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РОМАШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 09.12.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «кремы на растительных маслах», мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении остальных товаров 29 класса МКТУ, приведенных в заявке.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно и сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ

со знаком по международной регистрации №844782 и с товарными знаками по свидетельствам №№ 188694 и 229882, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о тождестве и сходстве знаков основан на фонетическом, графическом и семантическом критериях тождества и сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, не являются однородными, так как они отличаются потребительскими свойствами, органолептическими показателями и не являются взаимозаменяемыми;

2) существует прецедент регистрации товарных знаков с тождественными словесными элементами «ДЕРЕВЕНСКОЕ» на разных лиц в отношении товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявке, за исключением товаров «паста томатная; продукты молочные; простокваша; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; сливки взбитые; чипсы картофельные; чипсы фруктовые».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.05.2011, на основании пункта 4.8 Правил ППС коллегия выявила дополнительные обстоятельства, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, ввиду его тождества со знаком по международной регистрации №844782 и товарным знаком по свидетельству №188694, с учетом чего расширяется диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, поскольку значительно

увеличивается вероятность смешения товаров, маркированных тождественными знаками.

В ответ на данный довод коллегии представитель заявителя устно выразил мнение о том, что, несмотря на тождество сравниваемых знаков, отсутствует вероятность смешения маркированных ими товаров 29 класса МКТУ в силу указанных в возражении различий этих товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.06.2009) 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 абзацем 1 и 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РОМАШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 22.06.2009 испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №229882 (с приоритетом от 29.03.2001) представляет собой словесное обозначение «Ромашка», выполненное шрифтом, близким к стандартному, буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ. На основании решения Роспатента от 05.04.2010 правовая охрана этого товарного знака была досрочно прекращена в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №229882 показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества, поскольку у них совпадают все звуки и смысловые значения («РОМАШКА» – «Ромашка»).

Вместе с тем, товары 29 класса МКТУ (кремы, масла и жиры пищевые, сыры), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению согласно возражению, и товары 29 класса МКТУ (мясо, рыба, птица и дичь, мясные и рыбные продукты, морепродукты, яйца, супы и бульоны, грибы, овощи и фрукты, желе, варенье и компоты), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №229882, относятся к разным родовым группам и отличаются условиями реализации (размещаются в разных отделах магазинов), то есть они не являются однородными.

Ввиду указанного обстоятельства сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении товаров, приведенных в перечнях товаров заявки и противопоставленной регистрации товарного знака. Следовательно, противопоставленный товарный знак по свидетельству №229882 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленные знак по международной регистрации №844782 (с конвенционным приоритетом от 28.04.2004) и товарный знак по свидетельству №188694 (с приоритетом от 18.02.1999) представляют собой словесные обозначения «РОМАШКА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данные знаки зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя одного лица – компании «Акцию Сабиедриба «РИГАС ПИЕНА КОМБИНАТС», Латвия.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и знаков по международной регистрации №844782 и по свидетельству №188694 показал, что они являются тождественными, поскольку у них совпадают все признаки, на основе которых устанавливается тождество обозначений («РОМАШКА» – «РОМАШКА»).

Поскольку сравниваемые знаки тождественны, то значительно увеличивается вероятность смешения на рынке маркированных ими товаров 29 класса МКТУ, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется.

С учетом указанного обстоятельства все товары 29 класса МКТУ (кремы, масла и жиры пищевые, сыры), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению согласно возражению, и товары 29 класса МКТУ (молоко и молочные продукты, сметана, десерты на основе молока и молочных продуктов), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, являются однородными, так как они имеют одинаковое назначение (являются продуктами питания) и один и тот же круг потребителей, в магазинах обычно размещаются в одном и том же отделе.

При этом следует отметить, что данные товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что увеличивает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких товаров, маркированных тождественными знаками, одному производителю.

В силу изложенного противопоставленные знаки по международной регистрации №844782 и по свидетельству №188694 препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению согласно возражению.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно указанного в возражении прецедента регистрации товарных знаков следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено особое мнение от 13.05.2011, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные и проанализированные выше.

Что касается выраженного в нем мнения об отсутствии права у коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о необходимости отмены решение Роспатента от 09.12.2010 и отказа в государственной регистрации товарного знака с

учетом дополнительных обстоятельств для всех товаров 29 класса МКТУ, то следует отметить, что такие полномочия предоставлены ей, как указывалось выше, положением пункта 4.8 Правил ППС.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.03.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.12.2010 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714363/50 с учетом дополнительных обстоятельств.