

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, рассмотрела возражение от 13.04.2012, поданное Частным предприятием «Производственно-коммерческая фирма «Суворов», Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724223, при этом установлено следующее.

Обозначение со словесным элементом «СУВОРОВ» по заявке № 2010724223 с приоритетом от 26.07.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СУВОРОВ», выполненный на фоне геральдических атрибутов. Регистрация товарного знака испрашивается в красном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 12.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «СУВОРОВ» по заявке №2010724223 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «СУВОРОВ» включает фамилию одного из величайших русских полководцев Суворова Александра Васильевича (1729-1800). В связи с этим заявленное обозначение

является достоянием истории, а его регистрация в качестве товарного знака противоречит общественным интересам.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГРАФ СУВОРОВ» по свидетельству №240396, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (срок действия регистрации продлен дл 20.11.2021).

Степень сходства знаков, как указано в заключении по результатам экспертизы, определена на основании семантического критерия сходства.

В возражении от 13.04.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются следующего:

- заявленное обозначение в качестве словесного элемента включает фамилию владельца предприятия-заявителя – Суворова Игоря Викторовича, что отражено в фирменном наименовании заявителя и является гарантией качества продукции, выпускаемой под заявленным обозначением;
- заявленное обозначение, помимо словесного, содержит изобразительные элементы, которые занимают доминирующее положение, обусловленное использованием геральдических элементов, образующих оригинальный графический образ, через который происходит восприятие и запоминание обозначения потребителем;
- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в Украине, Молдове, Казахстане;
- продукция под заявленным обозначением уже приобрела популярность на рынках Украины и Молдовы;
- анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «ГРАФ СУВОРОВ» показал, что, несмотря на совпадение словесных элементов «СУВОРОВ», знаки вызывают в сознании потребителя разные ассоциации, поэтому заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют семантического сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2011 и зарегистрировать товарный знак «СУВОРОВ» по заявке №2010724223 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены копия свидетельства на товарный знак Украины, сертификат о регистрации товарного знака в Молдавии, экспертное заключение о регистрации товарного знака в Казахстане.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.07.2010) поступления заявки №2010724223 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.5.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и.т.п., однако приведенные признаки не являются исчерпывающими.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СУВОРОВ», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами кириллического алфавита. Словесный элемент расположен на фоне изобразительных элементов, характерных для геральдических изображений. Обозначение выполнено в красном, белом цветовом сочетании.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает изобразительный элемент, поскольку именно словесный элемент «СУВОРОВ», занимающий центральное положение, играет основную роль в индивидуализации товаров заявителя, в силу чего является доминирующим элементом в комбинированном обозначении по заявке №2010724223.

Как указывает заявитель, включение в заявленное обозначение фамилии «СУВОРОВ» связано с тем, что владельцем Частного предприятия «Производственно-коммерческая фирма «Суворов» является конкретное

физическое лицо - Суворов Игорь Викторович, при этом включение в обозначение фамилии владельца предприятия, которое уже завоевало определенную репутацию на кондитерском рынке Украины, является гарантией качества выпускаемой под этим обозначением продукции.

В материалах заявки присутствуют документы (устав Частного предприятия «Производственно-коммерческая фирма «Суворов», свидетельство о государственной регистрации юридического лица, паспортные данные И.В. Суворова, отчеты о производстве продукции, рейтинг предприятия по данным Государственных органов статистики Украины, фотографии, дипломы, рекламные каталоги продукции, договоры о поставке продукции в республику Молдову), представленные заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, подтверждающие, что под заявленным обозначением заявитель производил и реализовывал товары, относящиеся к 30 классу МКТУ, до даты подачи (26.06.2010) заявки. Из этих материалов следует, что заявитель также является одним из лидеров кондитерской отрасли Украины по производству мучных кондитерских изделий и занимает 23 место в Национальном рейтинге качества среди производителей кондитерской продукции.

Указанное не позволяет признать обоснованным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам, поскольку не дает оснований полагать, что включение в заявленное обозначение фамилии «СУВОРОВ», воспроизводящей фамилию великого русского полководца А.В.Суворова, осуществлено исключительно с целью использовать репутацию этого лица для получения заявителем необоснованных преимуществ перед другими субъектами хозяйственной деятельности в области производства кондитерских изделий, относящихся к 30 классу МКТУ.

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам.

Противопоставленный товарный знак «ГРАФ СУВОРОВ» по свидетельству №240396 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов (фонетическое вхождение заявленного обозначения «СУВОРОВ» в противопоставленный товарный знак «ГРАФ СУВОРОВ»), а семантическое сходство – совпадением словесного элемента «СУВОРОВ», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии.

Однородность части товаров 30 класса МКТУ (изделия кондитерские; изделия кондитерские из теста; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; печенье, пирожные, пряники), указанных в перечне заявленного обозначения, и части товаров 30 класса МКТУ (мучные изделия; пироги круглые; пироги с мясом; пироги сладкие; пироги; тесто для пирожных и тортов) противопоставленного товарного знака, обусловлена принадлежностью этих товаров к одной родовой группе (мучные изделия, в частности кондитерские мучные изделия), их совпадением по основному составу продуктов, из которых они изготовлены, а также по назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании

которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724223, следует признать обоснованным только в части однородных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ коллегия не находит препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 13.04.2012, отменить решение Роспатента от 12.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010724223.