

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 14.02.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интерсервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742285, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010742285 с приоритетом от 29.12.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой слова «Виноградник» в художественном шрифтовом исполнении, между которыми расположено стилизованное изображение кисти винограда.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарным знаком «Вино Град» по свидетельству № 432979 и с товарным знаком

«Ресторан «Виноград» по свидетельству № 240939, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.02.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.09.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они различаются количеством слогов и составом звуков;

2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства обозначений, так как они различаются шрифтовым и цветовым исполнением, и слова, входящие в их состав, не совпадают;

3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как они различаются смысловым значением, поскольку «Виноградник» – это участок земли, на котором выращивают виноград, «Вино Град» – «город вина» или «вино, как град с неба», «Ресторан» – предприятие общественного питания, а «Виноград» – род растений и плоды таких растений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2010) 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, состоящее из дважды исполненного одинаковым (оригинальным) шрифтом буквами русского алфавита слова «Виноградник» и помещенного в центре знака (между словесными элементами) стилизованного изображения кисти винограда.

Следует отметить, что исполнение дважды одного и того же слова «Виноградник» не приводит к образованию словосочетания с иным смысловым значением и, следовательно, не влияет на различительную способность знака.

Предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.12.2010 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 432979 (с приоритетом от 16.07.2009) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят исполненные одинаковым (оригинальным) шрифтом буквами русского алфавита словесные элементы «Вино Град» и помещенное в центре знака (между словесными элементами) стилизованное изображение кисти винограда.

Следует отметить, что включение в состав этого знака изображения винограда обуславливает ассоциирование словесных элементов «Вино Град» как слова «виноград», разбитого данным изображением на две части.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 240939 (с приоритетом от 09.09.2002) представляет собой словесное обозначение «Ресторан «Виноград», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что основную индивидуализирующую нагрузку в этом знаке несет словесный элемент «Виноград», поскольку слово «ресторан» является неохраноспособным элементом.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического сходства входящих в них слов «виноградник» и «виноград».

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обуславливается совпадением большей части звуков (8 из 11), а именно, фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Семантическое сходство данных знаков обуславливается подобием заложенных в них понятий, идей.

Так, виноградник – это виноградная плантация, поле с растущим виноградом, а виноград – это плодовое вьющееся кустарниковое растение и плоды, сладкие ягоды этого растения (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – «<http://dic.academic.ru>»), то есть данные понятия имеют тесную смысловую связь. Они относятся к одному и тому же природному и социальному явлению и при определении их значения рассматриваются в неразрывной связи (см. там же «Библейская энциклопедия Брокгауза»).

Исполнение соответствующих словесных элементов в сравниваемых знаках буквами русского алфавита и наличие в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 432979 стилизованных изображений кисти винограда усиливают сходство данных знаков в целом.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (шрифтовое и цветовое исполнение, внешняя форма графических элементов и расположение словесных элементов) имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический критерии сходства сравниваемых обозначений, на основе которых было установлено фонетическое и семантическое сходство этих знаков ввиду наличия совпадения у них большей части звуков и подобия заложенных в них понятий, идей.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают, то есть они являются однородными.

Указанное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 432979 и 240939 до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить и то, что на принадлежащем заявителю (согласно данным «<http://www.who.is>») Интернет-сайте «<http://www.restoranvinograd.ru>» представлена информация об оказывающем соответствующие услуги 43 класса МКТУ ресторане «ВиноГРАДник». При этом название данного ресторана позиционируется именно в таком исполнении («ГРАД» заглавными буквами), которое предусматривает возможность его восприятия

не только как слова «виноградник», но и как слов «виноград» или «вино град», доминирующих в противопоставленных товарных знаках. На главной странице сайта присутствует изображение винограда (собранных плодов растения) наряду с изображением кустов виноградника.

Указанный характер использования заявителем слова «виноградник» для индивидуализации услуг опровергает доводы возражения об отсутствии принципиальной возможности смешения соответствующих услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.02.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.09.2011.