

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 11.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724737, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012724737 с приоритетом от 19.07.2012 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ХОХЛОМА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 13.11.2013 отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724737. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованиями мест происхождения товара (далее – НМПТ):

- «ХОХЛОМА», право пользования которому предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Волготрансгаз», 607940, Нижегородская

обл., Большеболдинский р-н, с. Большое Болдино (свидетельство № 30/1 с приоритетом от 02.11.1995);

- «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ», право пользования которому предоставлено Закрытому акционерному обществу «Хохломская роспись», 606000, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, 18 (свидетельство № 13/1 с приоритетом от 02.09.1994).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.11.2013, аргументируя следующими доводами:

- товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные НМПТ по свидетельствам №30/1, №13/1;

- несмотря на наличие НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированного в отношении товара «водка», существует множество регистраций товарных знаков со словесными элементами «русский/русское/русская/русские» в отношении разных товаров и услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке № 2012724737 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (19.07.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на

имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХОХЛОМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленное НМПТ «ХОХЛОМА» (свидетельство № 30/1) является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении мебели, посуды, домашней и кухонной утвари.

Противопоставленное НМПТ «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» (свидетельство №13/1) является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении изделий из древесины художественно-декоративного и утилитарного назначения: ваз, коробок, подставок, ковшей различной конфигурации, наборов посуды и отдельных предметов, ложкарных изделий, пасхальных яиц, икон, подсвечников, тарелок-панно, столов, стульев, сувенирно-подарочных изделий, матрешек, церковной утвари.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям (<http://slovari.yandex.ru>) значение слов, входящих в состав сравниваемых обозначений, следующее:

- хохлома – это хохломская роспись по дереву, один из традиц. рус. худож. промыслов. Его зарождение относится к 17 в. Назв. происходит от с. Хохлома (Горьковской обл.), которое в 18 — нач. 20 в. было центром торговли деревянными расписными изделиями (преимущественно посудой). В 1960-х гг. созданы фабрика "Хохломской художник" (с. Хохлома) и производственное объединение "Хохломская роспись" (г. Семенов). Традиции цветовая гамма Хохломы строится на сочетании красного и черного цвета на золотом фоне (т. н. "верховая" роспись; используется также роспись "под фон", где золотистый силуэтный рисунок расположен на цветном фоне).

Эффект золотистого свечения достигается путем нанесения лака на серебристый металлический порошок, которым, после специальной грунтовки, покрывается все изделие. В декоративной росписи используются растительные мотивы.

С учетом вышеуказанного значения слова «ХОХЛОМА», словесные элементы «ХОХЛОМА» заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ «ХОХЛОМА/ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» являются семантически сходными в силу подобия заложенных в обозначениях понятий и идей (посуда и утварь с определенным способом нанесения узоров в определенной цветовой гамме, изготовленные в Нижегородской области (с. Хохлома)).

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ «ХОХЛОМА/ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» достигается за счет выполнения словесных элементов стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Изложенное обуславливает сходство заявленного обозначения с противопоставленными НМПТ «ХОХЛОМА/ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ».

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам также было принято то, что заявитель не имеет исключительного права на соответствующее охраняемое наименование места происхождения товара, а также не является лицом, которому предоставлено право на пользование этим наименованием.

Что касается довода заявителя относительно зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «русский/русское/русская/русские» в отношении разных товаров и услуг, при наличии зарегистрированного НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка», то следует отметить, что данный вопрос не является предметом рассмотрения коллегии, в то же время он не опровергает выводов о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 13.11.2013.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2013.