

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 16.04.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714638/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010714638/50 с приоритетом от 04.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФОРМА», Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой фрагмент этикетки в виде прямоугольника, в верхней и нижней части которого размещены полосы красного цвета. В центральной части прямоугольника выполнен стилизованный сельский пейзаж в виде поля ржи и облачного неба. На фоне ржаного поля изображены кувшин и стакан, заполненные квасом. На фоне неба расположено словосочетание «ДОМАШНИЙ КВАС», выполненное в оригинальной графической манере буквами красного цвета. На верхней полосе красного цвета буквами белого цвета выполнена надпись «ПРОСТО-ДЕШЕВО-ВКУСНО». На нижней полосе красного цвета буквами белого цвета выполнена надпись «Набор для приготовления 9 литров освежающего домашнего кваса». В правом углу обозначения выполнен зеленый лист, на фоне которого

расположена надпись «9 литров». Элементы «Набор для приготовления 9 литров освежающего домашнего кваса» и «9 литров» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Заявленное обозначение выполнено в красном, голубом, светло-голубом, сером, темно-сером, бежевом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, зеленом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 22.12.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714638 для заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ДОМАШНИЙ» по свидетельствам №384427 [1] с приоритетом от 04.07.2007, №396016 [2] с приоритетом от 01.04.2008 и №396017 [3] с приоритетом от 01.04.2008, зарегистрированными на имя ЗАО «Новый канал», 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., 12 для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В возражении от 16.04.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ДОМАШНИЙ» противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству №384427 не является сходным со словесным элементом «ДОМАШНИЙ КВАС» заявленного комбинированного обозначения;

- наблюдается лишь фонетическое сходство слова «ДОМАШНИЙ», однако слово «КВАС» придает словосочетанию, включенному в заявленное обозначение, другую артикуляцию;

- наличие двух слов в заявленном обозначении, а также наличие цветных изобразительных элементов в анализируемых обозначениях усиливает их

визуальное отличие, что исключает вероятность смешения потребителем сопоставляемых обозначений;

- словесный элемент «ДОМАШНИЙ» противопоставленного товарного знака является именем прилагательным - частью речи, обозначающей признак (качество, свойство или принадлежность) предмета, и подразумевает разные неопределенные образы: устраиваемый дома, относящийся к дому, относящийся к хозяйству семьи, приготовленный дома, семейный, часто бывающий у кого-либо дома, живущий при доме;

- словесный элемент «ДОМАШНИЙ КВАС» заявленного комбинированного обозначения является словосочетанием, имеющим конкретное значение, благодаря наличию слова «КВАС», которое придает слову «ДОМАШНИЙ» четкий образ (квас, приготовленный дома);

- то есть словесный элемент заявленного обозначения имеет другое смысловое значение, чем словесный элемент противопоставленного товарного знака;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- с 2005 года заявителем вводился в гражданский оборот квас, маркированный заявленным обозначением, что на два года раньше даты подачи противопоставленного товарного знака по свидетельству № 384427;

- заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака, который является телерадиовещательной компанией, с просьбой о предоставлении письма-согласия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714638 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 15.06.2012, заявитель представил письмо-согласие (оригинал) за №нк-57/2012-и от 14.06.2012 от ЗАО «Новый Канал» [4].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.05.2010) заявки №2010714638/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде прямоугольника, в центральной части которого выполнены изобразительные элементы в виде желтого поля с колосками и голубого неба, на фоне которых размещены изображения кувшина и стакана, наполненных жидкостью темного цвета. На фоне неба на двух строках буквами русского алфавита стандартным шрифтом красного цвета выполнены словесные элементы «ДОМАШНИЙ» (по окружности) и «КВАС» (горизонтально). В верхней части прямоугольника на фоне горизонтальной полосы красного цвета размещены словесные элементы «ПРОСТО-ДЕШЕВО-ВКУСНО». В нижней части прямоугольника на фоне горизонтальной полосы красного цвета размещены словесные элементы «Набор для приготовления 9 литров освежающего домашнего кваса». В правом углу обозначения выполнен зеленый лист, на фоне которого расположена надпись «9 литров». Заявленное обозначение выполнено в красном, голубом, светло-голубом, сером, темно-сером, бежевом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, зеленом и белом цветовом сочетании.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас (безалкогольные напитки)».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714638 в отношении товаров 32 класса МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-3], как комбинированные [1; 3], так и словесный [2], включают словесный элемент «ДОМАШНИЙ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДОМАШНИЙ», в силу чего сравниваемые знаки были признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными.

Товары 32 класса МКТУ «квас (безалкогольные напитки)», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010714638, и товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-3], однородны, поскольку относятся к общему роду «безалкогольные напитки», имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей. Вывод об однородности товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [4], в котором ЗАО «Новый канал», 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., 12 – правообладатель товарных знаков [1-3], выразило согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010714638 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком, с согласия его правообладателя.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание представленное согласие [4] правообладателя товарных знаков [1-3], что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении товаров 32 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, относительно словесной части «ДОМАШНИЙ КВАС» заявленного обозначения, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Данное словосочетание в силу семантики составляющих его словесных элементов («домашний» – приготовленный дома, не покупной; «квас» - напиток, получаемый сквашиванием суслу (отвара от настоя сухарей, фруктов, спец. квасных хлебцев), содержит растворимые углеводы (сахар и др.), углекислый газ, спирт (около 1%), молочную кислоту) см. <http://slovari.yandex.ru>), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «ДОМАШНИЙ» указывает на свойства товара, а слово «КВАС» на его вид.

В материалах дела заявки №2010714638 имеются следующие документы: договор поручения №1 от 03.04.2005 [5], договор №2 от 01.04.2005 [6], товарные накладные [7], выборку отчетов движения товаров [8], представленные заявителем в качестве приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Данные документы содержат выборочные данные о суммарном движении кваса «Домашний» и «Традиционный», при этом из представленных сведений не представляется возможным установить реальный объем производства и продаж кваса, маркированного именно заявленным обозначением. Заявителем не представлены документы, отражающие объемы затрат на рекламу кваса, сведения об экспонировании этого товара на выставках, наградные документы, относящиеся к квасу, маркированному заявленным обозначением. Отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие сделать вывод о том, что словосочетание «ДОМАШНИЙ КВАС» в составе комбинированного обозначения при использовании его на товаре «квас» воспринимается потребителями не как описательное обозначение, а как средство индивидуализации товаров ООО «ФОРМА».

Таким образом, из документов [5-8] не усматривается, что словосочетание «ДОМАШНИЙ КВАС» приобрело различительную способность, позволяющую потребителю ассоциировать квас, маркированный таким словосочетанием, исключительно с ООО «ФОРМА».

Резюмируя изложенное, словесные элементы «ДОМАШНИЙ КВАС» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса могут быть включены в состав товарного только в качестве неохраняемых.

Элементы «ПРОСТО-ДЕШЕВО-ВКУСНО», «Набор для приготовления 9 литров освежающего домашнего кваса» и «9 литров» характеризуют товары и, следовательно, могут быть включены в товарный знак на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве неохраняемых, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 16.04.2012, отменить решение Роспатента от 22.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010714638 с исключением из правовой охраны всех словесных элементов и цифр.