

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 20.05.2013, поданное Волковым А.П., Кемеровская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011732127, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011732127 с приоритетом от 29.09.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ВОЛКОВ», «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» и «А.П. Волкова», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 252812 («ВОЛКОВ»), 252813 («VOLKOV»), 397622 («VOLKOV») и 397623 («ВОЛКОВ»), зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет, в

отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ, однородных товарам 29 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В данном заключении также отмечено, что элемент «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» является неохраноспособным, а элемент «А.П. Волкова» представляет собой распространенную фамилию и инициалы, в силу чего они имеют лишь второстепенное значение при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.03.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, внешней формой графических элементов, составом букв и наличием иных словесных элементов;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как входящий в заявленное обозначение, наряду со словом «ВОЛКОВ», словесный элемент «А.П. Волкова» указывает на принадлежность знака конкретному человеку – заявителю, имеющему соответствующую фамилию и инициалы, а противопоставленные товарные знаки содержат словесный элемент, воспроизводящий лишь фамилию «Волков», распространенную на территории Российской Федерации, не связывая ее с личностью конкретного человека;
- 3) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении мясной и колбасной продукции.

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

Заявителем были представлены дипломы и каталоги продукции.

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

С учетом даты подачи заявки (29.09.2011) 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «ВОЛКОВ», выполненный крупным жирным шрифтом, близким к стандартному, буквами русского алфавита.

Следует отметить, что в данном обозначении доминирует именно слово «ВОЛКОВ», которое акцентирует на себе внимание, поскольку оно занимает центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнено более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы – «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» и «А.П. Волкова».

Словесный элемент «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО», в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраноспособным, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, что заявителем в возражении не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.2011 испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 252812 (с приоритетом от 30.05.2003), 252813 (с приоритетом от 30.05.2003), 397622 (с приоритетом от 04.12.2008) и 397623 (с приоритетом от 04.12.2008) представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят, в частности, словесные элементы «ВОЛКОВ» или «VOLKOV», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов.

Следует отметить, что в данных товарных знаках доминируют именно слова «ВОЛКОВ» или «VOLKOV», которые акцентируют на себе внимание, поскольку они занимают центральное положение и запоминаются легче, чем изобразительные элементы.

В состав товарных знаков по свидетельствам №№ 397622 и 397623 входят также и иные словесные элементы – «DOCTOR» или «ДОКТОР», но они выполнены иным, чем доминирующие слова, очень мелким шрифтом и, следовательно, играют в знаке лишь второстепенную роль.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят и занимают доминирующее положение фонетически тождественные словесные элементы («ВОЛКОВ» – «ВОЛКОВ», «VOLKOV»). Фонетическое тождество данных слов обуславливается совпадением всех звуков. В силу указанного обстоятельства сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

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 имеет фонетический критерий сходства сравниваемых обозначений, на основе которого и было установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (по цветовому и шрифтовому исполнению, внешней форме графических элементов, составу букв и наличию иных, не доминирующих, словесных элементов), отмеченные в возражении, имеют лишь второстепенное значение при сравнении данных 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).

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.

Все указанные в заявке товары 29 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, а услуги 40 класса МКТУ, указанные в заявке, непосредственно связаны с производством соответствующих товаров 29 класса

МКТУ (мяса и колбасных изделий), то есть они являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, исходя из анализа соответствующих перечней товаров и услуг, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения до степени смешения в отношении указанных однородных товаров и услуг с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 252812, 252813, 397622 и 397623, то есть о правомерности выводов экспертизы.

Необходимо отметить, что на дату (18.03.2013) принятия оспариваемого решения Роспатента срок действия противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 252812 и 252813 еще не истек, так как датой истечения срока действия данных регистраций является 30.05.2013.

Кроме того, и истечение указанного срока (30.05.2013) не оказывает никакого влияния на вышеизложенные выводы, так как регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют также и товарные знаки по свидетельствам №№ 397622 и 397623, перечни товаров и услуг которых содержат товары 29 и услуги 35 классов МКТУ, идентичные указанным в заявке товарам 29 и услугам 35 классов МКТУ. Датой истечения срока действия регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 397622 и 397623 является 04.12.2018.

Что касается доводов возражения об использовании заявленного обозначения в отношении мясной и колбасной продукции, то следует отметить, что данные доводы никак не опровергают вышеизложенные выводы о сходстве его до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками, зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод 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 20.05.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.03.2013.