

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.09.2015, поданное ООО фирма «Татьяна» (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709108, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013709108 на имя заявителя 20.03.2013 было подано словесное обозначение «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709108. 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 заявленного перечня на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ», право пользования которым предоставлено ОАО

«Хлебозавод №2», г. Воронеж (свидетельство № 45/1 с приоритетом от 28.04.1998, срок действия регистрации продлен до 28.04.2018).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.09.2015 поступило возражение, а на заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2015, дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР» и «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» несходны визуально, так как имеют различные словесные элементы «СУВЕНИР» и «ХЛЕБ»;

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения также несходны, так как имеют разные смысловые значения, так, «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» означает продукт, выпекаемый из муки по характерной для Воронежской области технологии хлебопечения и обладающий особыми свойствами, в то время как словосочетание «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР» означает подарок на память о Воронеже;

- фонетическое несходство сравниваемых обозначений «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР» и «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» очевидно;

- существует практика регистрации товарных знаков в отношении товаров 30 класса МКТУ, содержащих словосочетание из двух слов, одним из которых является слово «ВОРОНЕЖСКИЙ, -ИЕ, -АЯ», что показывает возможность таких регистраций и несходство данных обозначений с НМПТ «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709108 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- копии Устава ООО фирма «Татьяна» за 2014, 2009 гг. – [1];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №234645, №225896, №233378, №449530, №476169, №182049 – [2];
- копии страниц «Толкового словаря русского языка», С.И.Ожегов, М.: ООО «Издательство «АСТ»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2015, содержащие значение слов «сувенир» и «хлеб» – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.03.2013) подачи заявки №2013709108 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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).

Заявленное на регистрацию обозначение «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР» является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» (свидетельство №45/1) является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ показал следующее.

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

- воронежский – это прилагательное, образованное от географического названия г.Воронеж. При этом следует отметить, что Воронежская область славится таким

товаром как «хлеб». Воронежский хлеб вырабатывается из муки сильных сортов мягкой пшеницы и ржи, произрастающих в Воронежской области, с добавлением карамельной патоки. Наличие черноземной почвы и особого климата Воронежской области, расположенной в Центрально-Черноземном регионе, способствуют тому, что по своим ценным пищевым свойствам эти сорта занимают особое место среди других сортов;

- хлеб – пищевой продукт, выпекаемый из муки;

- сувенир – подарок на память. При этом следует отметить, что сувениром может быть не только художественное изделия, но и пищевые изделия. Например, тульский пряник – сладкий сувенир из Тулы, киевский торт – сувенир из Киева, рижский ржаной хлеб, рижский бальзам – как подарок из Латвии и др.

С учетом вышеуказанных значений слов, сравниваемые словесные элементы «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» - «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР» вызывают сходные смысловые ассоциации и могут быть восприняты потребителями как семантически сходными в силу подобия заложенных в обозначениях понятий и идей (пищевой продукт, как подарок (сувенир) из Воронежа).

Следует также отметить, что в заявленном обозначении, как и в противопоставленном НМПТ слово «ВОРОНЕЖСКИЙ» занимает начальную наиболее сильную позицию. Благодаря тому, что именно с этого слова начинается восприятие обозначений, оно акцентирует на себе внимание.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Факт того, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2013709108 испрашивается для маркировки, в том числе таких товаров, как, например, булки, изделия кондитерские мучные, продукты мукомольного производства, пироги, хлеб из пресного теста и т.д. усиливает возможность ассоциирования обозначений «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ» и «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР», что обуславливает вероятность их смешения в гражданском обороте.

Проведенный сопоставительный анализ позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ, несмотря на некоторые отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное НМПТ противопоставляется в отношении любых товаров, а не только однородных тем, в отношении которых зарегистрировано НМПТ.

Коллегией также принято во внимание, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права на соответствующее НМПТ.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, содержащих слова «ВОРОНЕЖСКИЙ, -ие, -ая», следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. При этом следует отметить, что в качестве приведенных заявителем примеров, такие товарные знаки как, «ВОРОНЕЖСКИЕ ЗОРИ» по свидетельству №234645, «ВОРОНЕЖСКИЙ СУВЕНИР» по свидетельству №225896 (в настоящее время срок действия регистрации истек – 17.01.2011), «ВОРОНЕЖСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» по свидетельству №233378 зарегистрированы на ОАО «Хлебозавод №2», г. Воронеж, которому принадлежит исключительное право на НМПТ «ВОРОНЕЖСКИЙ ХЛЕБ».

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2014.