

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 29.01.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710128, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012710128 с приоритетом от 02.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СЕМЬ ОЗЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Роспатентом 30.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком «ПЯТЬ ОЗЕР», принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Пять Озер» (644074, г. Омск, ул. 70

лет Октября, 19) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «водка» (свидетельство № 105, приоритет от 31.12.2007);

- с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «ПЯТЬ ОЗЕР», зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пять Озер» (644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, по свидетельствам №№ 421246, 431189, 419609, 393660, 388767, 388766, 388765, 373387, 375136, 320662, 270235, 246710, имеющих более ранние приоритеты.

В поступившем 29.01.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.10.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение «СЕМЬ ОЗЕР» сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «ПЯТЬ ОЗЕР»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат элемент «ОЗЕРО», означающий «водоем, окруженный сушей» и указывающий на источник воды, который может быть использован для приготовления алкогольных напитков, содержание в которых воды варьируется от 30-40 % до 90 %;

- практика регистраций товарных знаков свидетельствует о возможности регистрации товарного знака со словом «ОЗЕРО» в отношении товаров 33 класса МКТУ (в частности, зарегистрированы следующие товарные знаки: «ТЫСЯЧА ОЗЕР» (свидетельство № 340877), «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 169116), «СТРАНА ОЗЕР» (свидетельство № 299955), «ЧУДО ОЗЕРО» (свидетельство № 327562), «ЖИВОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 418524), «ГОЛУБОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 401218), «Наши озёра» (свидетельство № 443101), «ОЗЁРА СИБИРИ» (свидетельство № 356994), «ОЗЕРКИ» (свидетельство № 386124), «Озеро Великое» (свидетельство № 221550), «МАГИЯ ОЗЕР» (свидетельство № 464278), «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 196218), «Княжье озеро» (свидетельство № 341117), «СОЛЁНОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 342493), «Царское озеро» (свидетельство № 356216), «ЧИСТОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 359255), «РУССКОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 338538) и др.);

- существует также практика регистраций товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, имеющих аналогичную степень сходства, например, «ДВЕ

ГОРЫ» (свидетельство № 287513) и «ПЯТЬ ГОР» (свидетельство № 286683), «ТРИ КАПЛИ» (свидетельство № 205464) и «ПЯТЬ КАПЕЛЬ» (свидетельство № 218894), «ДВА МОРЯ» (свидетельство № 238834) и «ТРИ МОРЯ» (свидетельство № 337429) и др.;

- товарные знаки «ТРОЙНАЯ» и «ДВОЙНАЯ» признаны несходными Роспатентом согласно решению по заявке № 2011742602;

- общеизвестность товарного знака означает, что он имеет высокую степень известности и узнаваемости среди потребителей, что, очевидно, уменьшает степень сходства с ним заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012710128 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (02.04.2012) поступления заявки № 2012710128 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексе порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «СЕМЬ ОЗЕР» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно заключению экспертизы, являющемуся основанием для принятия оспариваемого решения Роспатента от 30.10.2013, регистрации заявленного обозначения «СЕМЬ ОЗЕР» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ препятствуют принадлежащие иному лицу товарные знаки со словесным элементом «ПЯТЬ ОЗЕР», в том числе общеизвестный товарный знак (признан общеизвестным с 31.12.2007).

Общеизвестный товарный знак (свидетельство № 105) представляет собой обозначение «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом с обводкой.

Товарный знак по свидетельству № 246710 представляет собой словесное обозначение «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству № 373387 является словесным обозначением «PYAT OZER», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с небольшим наклоном, и представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита словосочетания «ПЯТЬ ОЗЕР».

Товарный знак по свидетельству № 320662 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненный заглавными буквами русского алфавита, под которым размещена выполненная меньшим шрифтом в две строки надпись «Живая вода – живая легенда».

Товарные знаки по свидетельствам №№ 270235, 388765, 388766, 388767, 431189, 421246 представляют собой этикетки вытянутой по вертикали формы, центральное положение в которых занимает словесный элемент «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненный в две строки заглавными буквами русского алфавита.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 375136, 393660, 419609 представляют собой объемные обозначения, включающие словесный элемент «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненный в две строки заглавными буквами русского алфавита.

Как следует из приведенного выше описания противопоставленных товарных знаков, они представляют собой серию знаков, объединенную словесным элементом «ПЯТЬ ОЗЕР» / «PYAT OZER».

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают идентичные или однородные товары 33 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Действительно, элемент «ОЗЕРО» используется в составе товарных знаков, принадлежащих разным лицам. Однако, вопреки доводам заявителя, словесный элемент «ОЗЕРО» не является описательным по отношению к товарам 33 класса МКТУ. Приведенные заявителем примеры регистраций представляют собой различные по принципу построения и по смыслу словосочетания.

При этом необходимо учитывать, что противопоставленные товарные знаки образуют серию товарных знаков одного лица, объединенных словесным элементом «ПЯТЬ ОЗЕР» / «PYAT OZER».

Как и противопоставленные знаки, заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из существительного «ОЗЕРО» и количественного числительное перед ним (пять, семь), а кроме того, оно выполнено в две строки, что является характерным написанием основного словесного элемента противопоставленных знаков.

Таким образом, новое обозначение, построенное по тому же принципу, что и знаки, принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Пять Озер», г. Омск, может рассматриваться как сходное с соответствующей серией знаков.

Приведенные заявителем примеры регистраций не иллюстрируют регистрации товарного знака, сходного с серией товарных знаков иного лица, что приводит к неубедительности доводов об аналогичности рассматриваемой и приведенных в примерах ситуаций.

Ни один из примеров не содержит также общеизвестных товарных знаков, в связи с чем они не могут быть соотнесены с рассмотрением настоящего возражения.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что оценка охраноспособности осуществляется по каждой заявке на регистрацию товарного знака отдельно на основе норм Кодекса и Правил, исходя из материалов конкретного дела.

В данном случае, вопреки доводам заявителя, общеизвестный статус товарного знака «ПЯТЬ ОЗЕР» усугубляет возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленных в решении Роспатента от 30.10.2013 товарных знаков.

Данная позиция основана на положениях статьи 6-bis Парижской конвенции¹, согласно которым страны Союза обязуются отклонять регистрацию товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

Вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2013.

¹ Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Пересматривалась несколько раз: в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. в Конвенцию были внесены поправки. Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г.

Стокгольмский акт к Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 26 апреля 1970 г.

Текст Конвенции опубликован в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., N 2