

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 19.05.2016 возражение, поданное ООО «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 №2014712692, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **СЛАВНАЯ** по заявке №2014712692, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.01.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащим иным лицам:

1. с товарным знаком **ЗЛАТОСЛАВНАЯ** (свидетельство №270123 с приоритетом от 19.12.2003), зарегистрированным в отношении однородных

товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ОАО «Компания Росинка», 398032, г. Липецк, ул. Универсальный пр-д, 11;



2. с товарным знаком (свидетельство №442767 с приоритетом от 21.12.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Нордик-Трейд», 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 55, литер А.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с доводами экспертизы в части сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ЗЛАТОСЛАВНАЯ» по свидетельству №270123, поскольку отличаются семантически, графически и фонетически;

- противопоставленный товарный знак «СЛАВНЫЙ» по свидетельству №442767 зарегистрирован при наличии товарного знака «ЗЛАТОСЛАВНАЯ» по свидетельству №270123;

- заявителю принадлежит товарный знак «ПРАВАЯ СЛАВНАЯ» по свидетельству №509428 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.01.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014712692 в качестве товарного знака только в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (17.04.2014) поступления заявки №2014712692 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

Заявленное обозначение **СЛАВНАЯ** по заявке №2014712692 с приоритетом от 17.04.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712692 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков **ЗЛАТОСЛАВНАЯ** по

свидетельству №270123 и  по свидетельству №442767, принадлежащих иным лицам.

Следует указать, что с правомерностью противопоставления товарного знака  по свидетельству №442767 в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» заявитель не спорит.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №270123, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак **ЗЛАТОСЛАВНАЯ** по свидетельству №270123 с приоритетом от 19.12.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений **СЛАВНАЯ** и **ЗЛАТОСЛАВНАЯ** на предмет их сходства показал следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой сложносоставное слово, состоящее из лексических единиц русского языка «ЗЛАТО» и «СЛАВНАЯ», связанных друг с другом грамматически и лексически. Так, часть слова «ЗЛАТО-» согласно словарно-справочным данным (см. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1992, стр. 235, 237) представляет собой первую часть сложных слов и имеет то же значение, что и слово «ЗОЛОТОЙ», которое, в свою очередь, употребляется в значении «о ком-то или о чем-то имеющем большое достоинство, дорогое для кого-то». В свою очередь словесный элемент «СЛАВНАЯ» означает следующее: 1. пользующаяся славой, достойная славы; 2. очень хорошая, приятная,

симпатичная (см. там же, стр. 752). Таким образом, противопоставленный товарный знак представляет собой обозначение, воспринимающееся в значении «пользующийся большой славой» или «очень приятная; очень хорошая», при этом основное логическое ударение падает на слово «СЛАВНАЯ», обуславливающее семантику всего обозначения в целом.

Полное фонетическое, семантическое и графическое вхождение заявленного обозначения «СЛАВНАЯ» в состав противопоставленного товарного знака «ЗЛАТОСЛАВНАЯ» обуславливает вывод о сходстве этих обозначений друг с другом в целом. При этом наличие в противопоставленном товарном знаке элемента «ЗЛАТО» не придает заявленному обозначению качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия доминирующего по смыслу элемента «СЛАВНАЯ».

В части анализа перечней сравниваемых обозначений необходимо отметить, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ - «пиво» и «алкогольные напитки (за исключением пива)», которые идентичны товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №270123, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем не оспаривается.

Таким образом, установленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №270123 до степени их смешения в целом в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению довод возражения в части сосуществования товарных знаков  по свидетельству №442767 и **ЗЛАТОСЛАВНАЯ** по свидетельству №270123, а также довод о принадлежащем заявителю товарном знаке **ПРАВЯЯ СЛАВНАЯ** по свидетельству №509428.

В этой связи необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, и решение о государственной регистрации товарного знака

принимается с учетом конкретных обстоятельств дела. Сам по себе факт сосуществования указанных товарных знаков  и **ЗЛАТОСЛАВНАЯ**, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, не означает, что заявленному обозначению **СЛАВНАЯ** автоматически должна быть предоставлена правовая охрана.

Как указывалось выше, сходство заявленного обозначения **СЛАВНАЯ** и противопоставленного товарного знака **ЗЛАТОСЛАВНАЯ** основано на полном фонетическом, семантическом и графическом вхождении заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака. Фактически, заявленное обозначение **СЛАВНАЯ** является частью противопоставленного товарного знака

 **ЗЛАТОСЛАВНАЯ**, в отличие от товарных знаков  и **ЗЛАТОСЛАВНАЯ**, в отношении которых этот вывод не может быть сделан.

Существование у заявителя исключительного права на товарный знак **ПРАВАЯ СЛАВНАЯ** по свидетельству №509428 также не является основанием для регистрации заявленного обозначения **СЛАВНАЯ** в качестве товарного знака, поскольку не опровергает вывод о его сходстве до степени смешения с товарным знаком **ЗЛАТОСЛАВНАЯ** по свидетельству №270123.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2016.