

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 10.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «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 №2012722571, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012722571 с приоритетом от 03.07.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «СТАРЫЙ БЕРКУТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. 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 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «BERKUT/БЕРКУТ» и «Berkut» (международные регистрации №666325 с конвенционным приоритетом от 09.07.1996 и №665653 с конвенционным приоритетом от 02.08.1996), правовая охрана на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя BELVEDERE (societe anonyme), 10 Avenue Charles Jaffelin, F21200 BEAUNE France).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения фонетически, семантически и графически не сходны, так как состоят из разного количества слов, слогов, букв/звуков. Наличие дополнительного слова «СТАРЫЙ», расположенного в начале заявленного обозначения, придает ему иное фонетическое звучание, отличное от звучания слова «БЕРКУТ», а также смысловое значение;

- кроме того, заявитель отмечает наличие других товарных знаков, включающих словесные элементы «СТАРАЯ/СТАРЫЙ», (свидетельство №450789 «СТАРЫЙ МЕДВЕДЬ», свидетельство №186190 «СТАРЫЙ МОНАХ», свидетельство №403424 «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК», свидетельство №369114 «СТАРЫЙ КОНТИНЕНТ», свидетельство №471734 «СТАРЫЙ ПИРАТ», свидетельство №154975 «СТАРЫЙ СОБОЛЬ», свидетельство №349143 «СТАРЫЙ КАПИТАН», свидетельство №240489 «СТАРЫЙ БОЦМАН», свидетельство №399001 «СТАРАЯ ЯРМАРКА») зарегистрированных на имя других лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722571 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (03.07.2012) поступления заявки №2012722571 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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.

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).

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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СТАРЫЙ БЕРКУТ», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №666325 [1], представляет собой словесное обозначение «BERKUT БЕРКУТ», выполненное буквами латинского и русского алфавитов оригинальным шрифтом в две строки. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №665653 [2], представляет собой объемное обозначение в виде бутылки, на которой размещена этикетка с изображением беркута в круглой рамке, в нижней части этикетки находится изображение птицы, под ним расположен словесный элемент «BERKUT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в словосочетании «СТАРЫЙ БЕРКУТ», состоящем из существительного и прилагательного, именно существительное «БЕРКУТ» несет основную смысловую нагрузку, поскольку

прилагательное «СТАРЫЙ» является определением к нему, не меняющим существенным образом смысловое восприятие слова «Беркут».

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 2] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БЕРКУТ/BERKUT», что свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного знака (один из словесных элементов) [1] буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе(алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2], предназначенные для маркировки одних и тех же товаров, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 18.09.2013 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

Что касается довода заявителя относительно зарегистрированных товарных знаков (свидетельство №450789 «СТАРЫЙ МЕДВЕДЬ», свидетельство №186190 «СТАРЫЙ МОНАХ», свидетельство №403424 «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК», свидетельство №369114 «СТАРЫЙ КОНТИНЕНТ», свидетельство №471734 «СТАРЫЙ ПИРАТ», свидетельство №154975 «СТАРЫЙ СОБОЛЬ», свидетельство №349143 «СТАРЫЙ КАПИТАН», свидетельство №240489 «СТАРЫЙ БОЦМАН», свидетельство №399001

«СТАРАЯ ЯРМАРКА»), то он не опровергает вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2]. Правомерность регистраций данных обозначений в качестве товарных знаков не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2013.