

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, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 15.08.2014, 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 №2012724731, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012724731 с приоритетом от 19.07.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЗОЛОТО ХОХЛОМЫ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Роспатентом 23.05.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724731. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с наименованием места происхождения товара «ХОХЛОМА» зарегистрированным под № 30 в отношении товаров: «Изделия из древесины

художественно-декоративного и утилитарного назначения с художественной росписью: мебель, посуда, домашняя и кухонная утварь», право пользования которым предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Волготрансгаз», 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, село Большое Болдино (свидетельство №30/1 с приоритетом от 02.11.1995, срок действия регистрации продлен до 02.11.2015);

- с наименованием места происхождения товара «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ», зарегистрированным под № 13 в отношении товаров: «Изделия из древесины художественно-декоративного и утилитарного назначения: вазы, коробки, поставки, ковши различной конфигурации, наборы посуды и отдельные предметы, ложкарные изделия, пасхальные яйца, иконы, подсвешники, тарелки-панно, столы, стулья, сувенирно-подарочные изделия, матрешки, церковная утварь», право пользования которым предоставлено Ордену «Знак Почета» закрытому акционерному обществу «Хохломская роспись», 606651, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Чкалова, 18 (свидетельство №13/1 с приоритетом от 02.09.1994, срок действия регистрации продлен до 02.09.2024).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.08.2014 заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012724731 испрашивается для товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых указанные экспертизой наименования места происхождения товара (далее – НМПТ) не зарегистрированы, в связи с чем положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса не должны применяться, поскольку, по мнению заявителя, данная норма «...указывает на невозможность регистрации товарных знаков в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара»;

- существующая практика показывает возможность регистрации сходных с зарегистрированным НМПТ обозначений, например, при наличии зарегистрированного НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товаров «водка»

зарегистрированы такие товарные знаки, как: «РУССКАЯ КАРТОШКА» (свидетельства №№ 427545, 373105, 373437, 364692, 373106, 373438), «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (свидетельство № 281844), «РУССКИЙ ХЛЕБ» (свидетельство № 430026), «РУССКАЯ ПТИЦА» (свидетельство № 458502), «РУССКИЙ ДЕСЕРТ» (свидетельство № 368976), «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (свидетельство № 326943), «РУССКИЕ» (свидетельство № 297645), «РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ» (свидетельство № 404556), «РУССКИЕ ЦЕПИ» (свидетельство № 330405), «РУССКИЕ ТРАВЫ» (свидетельство № 272241), «РУССКИЙ ЛЕС» (свидетельство № 459189), «РУССКАЯ ПИРОТЕХНИКА» (свидетельство № 422895), «РУССКОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (свидетельство № 398542), и др.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724731 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива».

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 06.02.2015. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.07.2012) подачи заявки №20127247311 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Согласно требованиям пункта 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 товаров, 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 товара.

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).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТО ХОХЛОМЫ», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ЗОЛОТО ХОХЛОМЫ» и противопоставленных НМПТ «ХОХЛОМА» и «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ» показал, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически слова «ХОХЛОМЫ» – «ХОХЛОМА», которые имеют одинаковое количество букв/звуков, слогов, одинаковый состав согласных и весьма близкий состав гласных / Отличие составляет одна конечная буква/звук (окончание слов), которая не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

Сходство заявленного обозначения с НМПТ, связанного со старинным русским народным промыслом, по семантическому признаку сходства усугубляет входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЗОЛОТО», который является характерным для указания цвета хохломской росписи (золото – жёлтый с золотистым оттенком; о том, что имеет такой цвет, оттенок, см. словари Яндекс).

Некоторые отличия сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства (разное количество слов в заявленном обозначении и в НМПТ «ХОХЛОМА», наличие дополнительных слов в заявленном обозначении и в НМПТ «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ») играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и указанные НМПТ, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными до степени смешения. Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Следует отметить, что положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса указывают на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений

тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ. Причем это касается любых товаров, а не только однородных тем, в отношении которых зарегистрировано НМПТ. Исключения составляют случаи, когда заявитель товарного знака одновременно имеет исключительное право на это наименование. При этом устанавливается, что при наличии у заявителя такого права наименование места происхождения товара может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, но при условии, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В этой связи, довод заявителя относительно того, что рассматриваемое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ, т.е. товаров, отличающихся от тех, в отношении которых охраняются противопоставленные НМПТ, не может быть признан убедительным.

При этом следует отметить, что в возражение приведенная заявителем норма пункта 7 статьи 1483 Кодекса основана на неверном ее прочтении.

Необходимо также отметить, что в материалах заявки и возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права на соответствующие НМПТ.

Что касается приведенных заявителем примеров регистрации товарных знаков, включающих словосочетания, в которых использовано прилагательное «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ», при наличии зарегистрированного НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», то следует отметить, что они не имеют никакого отношения к вопросу установления сходства обозначения «ЗОЛОТО ХОХЛОМЫ» и НМПТ «ХОХЛОМА» и «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ». Кроме того, административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2014.