

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.02.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729968, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющей компанией «Сибирь», г.Уфа, (далее- заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012729968 с приоритетом от 24.08.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №68655 с приоритетом от 04.03.1981, зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт», Москва для однородных товаров 33 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «SIBIRSKAYA» по свидетельству №260365 с приоритетом от 27.12.2002, зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт», Москва для однородных товаров 33 МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из двух семантически связанных между собой слов, а словесные элементы противопоставленных товарных знаков состоят из одного слова. При анализе сходства необходимо сравнивать оба слова, а также учитывать визуальное и звуковое отличие;

- заявленное обозначение «Сибирский стандарт» может восприниматься потребителем как некий стандарт, существующий в Сибири, в то же время, учитывая, что такого стандарта не существует, потребитель будет воспринимать заявленное обозначение как фантазийное;

- практика регистрации товарных знаков Роспатентом подтверждает возможность образования словосочетаний путем прибавления названия местности или населенного пункта. Существует ряд регистраций, образованных подобным путем (томский стандарт, калужский стандарт, башкирский стандарт, армянский стандарт, уральский стандарт, кубанский стандарт, галичский стандарт, тверской стандарт, молдавский стандарт, якутский стандарт, московский стандарт, вологодский стандарт итд.);

- сходство заявленного обозначения с обозначениями, в состав которых входит словесный элемент «стандарт», экспертизой не установлено. Довод экспертизы о том, что приведенные заявителем примеры регистрации не могут быть рассмотрены в рамках настоящей заявки нельзя признать правомерным. Так, пп.2 ст.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" содержит запрет на недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями. Регистрация товарных знаков на имя одних лиц, в то время как при таких же обстоятельствах происходит отказ в регистрации товарных знаков на имя отдельных лиц нельзя признать соответствующей действующему законодательству;

- заявленному обозначению противопоставлены комбинированные обозначения, которые создают разное зрительное впечатление;

- заявитель является правообладателем товарного знака со словесным элементом «СИБИРЬ» по свидетельству № 176496, зарегистрированного в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.08.2012) приоритета заявки №2012729968 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

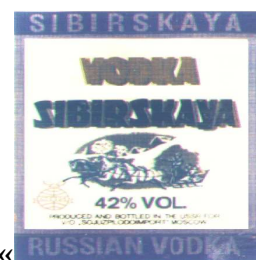
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение «СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «SIBIRSKAYA» по свидетельству № 260365 является словесным, выполненным оригинальным объемным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный комбинированный товарный знак «SIBIRSKAYA, VODKA SIBIRSKAYA, RUSSIAN VODKA» по свидетельству № 686555 представляет собой этикетку, состоящую из словесных элементов «SIBIRSKAYA, VODKA SIBIRSKAYA, RUSSIAN VODKA», расположенных в верхней, центральной и нижней частях этикетки, соответственно, и изобразительного элемента в виде тройки коней с санями, в которых сидят люди. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, матово-белого, желтого, красного цветов.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из двух значимых в русском языке слов: «сибирский» - относящий к Сибири. Сибирь - обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока водораздельными хребтами у Тихого океана, с севера Северным Ледовитым океаном, с юга границей сопредельных государств России (Казахстана, Монголии, Китая), «стандарт» - образец, которому должно соответствовать, удовлетворять что-нибудь по своим свойствам, признакам, качеству, а также документ, содержащий в себе соответствующие сведения.

Сравниваемые словесные элементы «СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ/SIBIRSKAYA» отличаются по фонетическому критерию сходства за счет различной фонетической длины и отчетливо произносимого конечного элемента «Стандарт» в заявленном обозначении, состоящего из 8 букв, что значительно отличает буквенный состав сравниваемых знаков.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в заявленном обозначении элемента «Стандарт».

Заявленное обозначение состоит из прилагательного и существительного, связанных грамматически и семантически, то есть образующих единую смысловую конструкцию.

Словосочетание «Сибирский стандарт» воспринимается фантазийным, поскольку, ни в одной отрасли промышленности стандарт не определяется географическим отнесением.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], показал что они отличаются по общему зрительному впечатлению, поскольку заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный знак - этикеткой, в состав которой входят дополнительные словесные элементы и изобразительный элемент.

Графическое отличие с противопоставленным товарным знаком [2] обусловлено выполнением обозначений различными шрифтовыми единицами, а также буквами разных алфавитов (английским / русским).

Совокупность всех вышеуказанных обстоятельств позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку они производят разное зрительное впечатление в целом.

Ввиду установленного отсутствия сходства сравниваемых обозначений анализ однородности не проводился.

При принятии решения коллегия также приняла во внимание наличие большого количества регистраций, состоящих из географического наименования и словесного элемента «стандарт».

Также коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что заявитель является владельцем товарного знака «Бальзам Сибирь».

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 21.02.2014, отменить решение Роспатента от 22.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729968.