

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 12.03.2014, поданное ООО «Амсар», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709003, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012709003 с приоритетом от 26.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение представляет собой стилизованное изображение тарелки синего цвета с четырьмя золотистыми концентрическими окружностями внутри, сверху и снизу которой по дугам окружностей расположены слова «ЖЕМЧУЖИНА» и «КАСПИЯ» соответственно, справа и слева расположены изображения рыб осетровых пород, а в центре композиции расположено стилизованное изображение раковины моллюска с шариками черного цвета с белыми бликами в ее центральной части. Регистрация знака испрашивается в белом, черном, синем и золотистом цветовом сочетании.

Роспатентом 23.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «КАСПИЯ», являющийся производным от слова «Каспий» (Каспий – неофициальное название Каспийского моря, омывающего берега России (Дагестан, Калмыкия, Астраханская обл.), Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, в связи с чем у потребителя может сложиться представление о том, что заявленные товары произведены на указанных территориях, что для заявителя из Санкт-Петербурга не соответствует действительности. Также в заключении экспертизы указано, что включенное в состав заявленного обозначения изображение осетров и икры для всех товаров 29, 31 классов МКТУ, кроме товаров «икра» и «икра рыб», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара. Кроме того, по мнению экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией комбинированных товарных знаков по свидетельствам №106268-106270 [1-3], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 29, 31 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выражает свое несогласие с указанным решением Роспатента и приводит следующие доводы:

- заявителем на территории Республики Дагестан был построен завод – Дагестанское полносистемное рыбоводческое хозяйство, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права на объект собственности, на котором выращиваются осетровые породы рыб, из которых в дальнейшем производится икра, из чего следует, что заявленное обозначение не способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются сходными;
- заявленное обозначение содержит словосочетание «ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЯ» и стилизованное изображение раковины моллюска в центре знака,

которые занимают доминирующее положение в обозначении, в отличие от противопоставленных товарных знаков, в которых отсутствуют охраноспособные словесные элементы, а доминирующее положение в них занимает изображение осетра;

- существенные различия в средствах выражения, виде шрифта, составе и характере словесных элементов, а также цветовом сочетании сравниваемых обозначений позволяют утверждать, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] производят разное зрительное впечатление на потребителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012709003 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.03.2012) поступления заявки №2012709003 на государственную регистрацию товарного знака 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой круг, в центре которого расположено стилизованное изображение раковины моллюска с размещенным в ее центральной части стилизованным изображением икры рыб в виде россыпи мелких черных шариков (жемчужин), в верхней части круга расположено слово «ЖЕМЧУЖИНА», а в его нижней части слово «КАСПИЯ», по бокам расположены стилизованные изображения рыб осетровых пород.

В связи с тем, что в состав заявленного обозначения входят изображения рыб осетровых пород и икры, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, за исключением товаров «икра; консервы рыбные; мука рыбная для употребления в пищу; продукты рыбные; рыба [неживая]; рыба консервированная; филе рыбное», и всех товаров 31 класса МКТУ, за исключением товаров «икра рыб; рыба [живая]», поскольку указанные элементы обозначения способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении того, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров в связи с наличием в обозначении производного от слова «Каспий», которое является неофициальным названием Каспийского моря, необходимо отметить следующее.

Заявителем по заявке №2012709003 – ООО «Амсар» на территории Республики Дагестан, расположенной в непосредственной близости от

Каспийского моря, был построен завод, на котором выращивается рыба осетровых пород, что подтверждается представленной заявителем копией свидетельства о государственной регистрации права на объект собственности – здание Рыбзавода. Указанное опровергает вывод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из круга, внутри которого расположены различные неохраемые элементы, указывающие на вид, свойства, количество товара и место его производства, в том числе словесное обозначение «Russian CAVIAR» (в переводе на русский язык – Русская икра), выполненное буквами латинского алфавита, при этом элемент «CAVIAR» выполнен оригинальным шрифтом крупными буквами, а в центре обозначения расположена окружность со стилизованным изображением икры, на фоне которой расположено изображение осетра. Товарные знаки охраняются в черном, золотом, кирпично-красном цветовом сочетании, черном, сером, светло-желтом цветовом сочетании, а также в черном, синем, серо-голубом и светло-желтом цветовом сочетании. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МКТУ – икра осетровых рыб.

Часть товаров, в отношении испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товары, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] показал, что они не являются сходными между собой, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически.

Отсутствие фонетического сходства обозначений обусловлено тем, что в состав сравниваемых комбинированных обозначений входят совершенно разные

словесные элементы «ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЯ» и «Russian CAVIAR», отличающиеся количеством и составом букв и звуков.

Разное смысловое значение заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] свидетельствует об отсутствии их сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Имеющиеся графические отличия в сравниваемых обозначениях, обусловленные наличием в заявленном обозначении стилизованного изображения раковины моллюска, расположенного в центре композиции, и словесного элемента «ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЯ», несущих основную индивидуализирующую нагрузку в знаке, а также использованием в сравниваемых обозначениях букв разных алфавитов, разных шрифтовых и цветовых решений способствуют различному зрительному восприятию их потребителем, что свидетельствует об отсутствии графического сходства обозначений, несмотря на наличие сходной внешней формы.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] существенно отличаются друг от друга и не ассоциируются между собой в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

В связи с указанным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.03.2014, отменить решение Роспатента от 23.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709003.