

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 22.04.2013, поданное ООО «Бирюза», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729649, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Матрешка Matreshka» по заявке №2011729649 с приоритетом от 09.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.02.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 30 класса МКТУ «мука, хлебобулочные изделия; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «МАТРЁШКА» [1] по свидетельству №133391 (приоритет от 30.08.1993, срок действия регистрации продлен до 30.08.2013),

зарегистрированным на имя ОАО «Рот Фронт», 113184, Москва, 2-ой Новокузнецкий пер., 13/15 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками «МАТРЕШКА MATRESHKA» [2] по свидетельству №395696 (приоритет от 29.12.2009), «МАТРЕШКА СЕМЕНОВСКАЯ» [3] по свидетельству №445210 (с приоритетом от 29.12.2009), зарегистрированными на имя Ордена «Знак Почета» закрытое акционерное общество «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ», 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, 18 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с обозначением «Вкусная матрёшка» [4] по заявке №2011718900 (приоритет от 15.06.2011), заявленным на регистрацию ООО «Здоровей», 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 58 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что решение принято с учетом зарегистрированного на имя заявителя товарного знака «Костромская матрешка» по свидетельству №471631.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки «МАТРЕШКА MATRESHKA» по свидетельству №395696 и «МАТРЕШКА СЕМЕНОВСКАЯ» по свидетельству №445210 не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку товары 30 класса МКТУ, приведенные в их перечнях, не однородны заявленным товарам;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «МАТРЕШКА СЕМЕНОВСКАЯ» по свидетельству №445210, а также обозначение «Вкусная матрёшка» по заявке №2011718900 не являются сходными до степени смешения, поскольку противопоставленные обозначения представляют собой словосочетания, в котором смысловое значение слова «МАТРЕШКА» меняется благодаря словам «СЕМЕНОВСКАЯ» и «Вкусная», следовательно, они отличаются в смысловом отношении;

- противопоставленный товарный знак «МАТРЁШКА» по свидетельству №133391 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правовая охрана прекращена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед»;

- заявитель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133391 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, относящихся к родовой группе «зерновые продукты», в том числе и «рис», делопроизводство по иску не завершено;

- ООО «Бирюза» является добросовестным производителем продуктов общественного питания, указывает свое наименование на этикетках выпускаемой продукции, что позволяет потребителю безошибочно определить ее производителя.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука, хлебобулочные изделия, зерновые изделия; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены:

1. Копия решения о государственной регистрации товарного знака;
2. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 31.07.2012;
3. Ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 31.07.2012;
4. Копия решения Роспатента от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133391.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.09.2011) поступления заявки №2011729649 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

- 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, 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 по заявке №2011729649 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «Матрешка Matreshka», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического и латинского алфавитов. Правовая охрана товарного знака с учетом требований, приведенных в возражении от 22.04.2013, испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука, хлебобулочные изделия, зерновые изделия; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед».

Решение Роспатента от 01.02.2013 по заявке №2011729649 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «мука, хлебобулочные изделия; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «МАТРЁШКА» по свидетельству №133391 [1], «МАТРЕШКА MATRESHKA» по свидетельству №395696 [2], «МАТРЕШКА СЕМЕНОВСКАЯ» по свидетельству №445210 [3] и обозначения «Вкусная матрешка» по заявке №2011718900 [4] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «МАТРЁШКА» по свидетельству №133391 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, кондитерские изделия, мороженое, мед сироп из патоки».

Противопоставленный товарный знак «МАТРЕШКА MATRESHKA» по свидетельству №395696 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «вермишель; изделия макаронные; лапша; спагетти».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №445210 [3] является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом

словесные элементы «МАТРЕШКА» и «СЕМЕНОВСКАЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита, между которыми находится изобразительный элемент в виде контура фигуры матрешки. Словесный элемент «Семеновская» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «вермишель; изделия макаронные; лапша; спагетти».

Противопоставленное обозначение по заявке №2011718900 [4] является комбинированным, включает в свой состав прямоугольник красного цвета с рамкой белого цвета по краям, на фоне которого друг под другом расположены словесные элементы «Вкусная» и «матрёшка», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. При этом словесный элемент «Вкусная» выполнен шрифтом, имитирующим прописной, в белом цвете, а слова слово «матрешка» - крупным жирным шрифтом с эффектом тени в желтом цвете. По заявке №2011718900 принято решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 09.01.2013 в отношении товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «Матрешка Matreshka» и противопоставленных товарных знаков «МАТРЕШКА» [1], «МАТРЕШКА MATRESHKA» [2], «МАТРЕШКА СЕМЕНОВСКАЯ» [3], «Вкусная матрёшка» [4] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «МАТРЕШКА» («Матрешка» - полуовальная полая разнимающаяся посередине деревянная расписная кукла, в которую вставляются другие такие же куклы меньшего размера, см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 (<http://slovari.yandex.ru>)), несущего основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях. Входящие в состав противопоставленных обозначений [3], [4] словесные элементы «СЕМЕНОВСКАЯ» и «Вкусная» не придает им качественно иного уровня восприятия, отличного от семантики, заложенной в слове «матрешка», на которое падает основное логическое ударение в словосочетаниях «СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА» и «Вкусная матрёшка». Кроме

того, в противопоставлении [4] слово «матрёшка» визуально доминирует по отношению к слову «Вкусная», поскольку выполнено в иной графической манере - более крупным шрифтом в ярком цветовом исполнении.

Также необходимо отметить, что сходство заявленного обозначения «Матрешка Matreshka» и противопоставленного товарного знака «МАТРЕШКА MATRESHKA» [2] связано с одинаковым визуальным восприятием этих сравниваемых обозначений благодаря тому, что выполненные в латинице и кириллице словесные элементы расположены на двух уровнях, при этом слово, выполненное в кириллице, - вверху, а слово в латинице – внизу.

Что касается однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] - [4], то необходимо отметить следующее.

Перечень 30 класса МКТУ заявленного обозначения, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны, включает товары «дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед», которые идентичны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента о предоставлении правовой охраны противопоставленному обозначению «Вкусная матрёшка» по заявке № №2011718900 [4].

Вид товара «рис» (растущий обычно на искусственно орошаемой почве в теплом климате злак, зерна которого идут в пищу, см. Толковый словарь Ушакова, <http://slovari.yandex.ru>), входящий в перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №133391 [1], является видовым понятием по отношению к родовому понятию «зерновые продукты», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленного обозначения по заявке №2011726649, что обуславливает вывод об их однородности. Относительно довода заявителя относительно поданного им заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №133391 в отношении товаров, однородных «зерновым продуктам», необходимо отметить, что ни на дату принятия возражения от 22.04.2013 к рассмотрению, ни в настоящее время информацией о прекращении действия

противопоставленной регистрации в отношении спорных товаров палата по патентным спорам не располагает. Напротив, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №133391 действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки», т.е. в отношении тех же позиций, что и на дату принятия решения Роспатента от 01.02.2013 по заявке №2011729649.

Также необходимо отметить, что однородными являются такие товары 30 класса МКТУ, входящие в перечень заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №133391 [1] как «мука» и «тапиока» («Тапиока» - 1. Крахмалистое вещество, добываемое из корней растения маниока. 2. Мука или крупа из этого вещества, см. Толковый словарь Ушакова, <http://slovari.yandex.ru>), поскольку соотносятся друг с другом как род/вид.

Кроме того, необходимо отметить, что ввиду очень высокой степени сходства (практически тождество) заявленного обозначения «Матрешка Matreshka» и противопоставленного товарного знака «МАТРЕШКА MATRESHKA» по свидетельству №395696 [2], а также предназначения этих обозначений для продуктов питания недорогой ценовой категории, в отношении которых степень внимательности потребителей невелика, вероятность смешения сравниваемых обозначений увеличивается. В этой связи следует сделать вывод об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] друг с другом и в отношении таких товаров, относящихся к продуктам питания из муки, как «хлебобулочные изделия» и «макаронные изделия», приведенных в перечнях сравниваемых обозначений.

Все вышеизложенные доводы свидетельствует о том, что правовая охрана заявленному обозначению «Матрешка Matreshka» по заявке №2011729649 не может быть предоставлена в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и являются основанием для отмены решения Роспатента от 01.02.2013 о государственной регистрации товарного знака.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в корреспонденции от 31.07.2013, направленной заявителю по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии палаты по патентным спорам 04.07.2013 с предложением представить свои доводы до даты проведения коллегии, перенесенной на более поздний срок, а именно, на 24.09.2013. Однако заявитель свои соображения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Следует отметить, что наличие у заявителя исключительных прав на комбинированный товарный знак по свидетельству №471631, включающий словесные элементы «Костромская матрешка», не устраняет препятствие для предоставления правовой охраны заявленному обозначению «Матрешка Matreshka» по заявке №2011729649 в виде противопоставленных товарных знаков [1] – [4].

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для регистрации заявленного обозначения «Матрешка Matreshka» в отношении всех товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2013, отменить решение Роспатента от 01.02.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011729649 с учетом дополнительных оснований.