

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Уфа (далее – заявитель), поступившее 04.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014714430, при этом установлено следующее.

ПРАЗДНИК

Обозначение « _____ » по заявке №2014714430 с приоритетом от 29.04.2014 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРАЗДНИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 25.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014714430 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2014714430 сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с:

- серией товарных знаков «ПРАЗДНИЧНОЕ», «ПРАЗДНИЧНЫЙ», «ПРАЗДНИЧНАЯ», «PRAZDNICHNAYA» (свидетельства № 532309, 515610 - приоритет от 15.03.13, № 480751 – приоритет от 12.05.11, № 514553, 510200 – приоритеты от 16.01.13, № 110992 – приоритет от 29.01.93, срок действия продлен до 29.01.2023, № 357468 – приоритет от 08.12.06, № 205194, 205193 – приоритеты от 22.05.01, срок действия продлен до 22.05.2021, № 320605 – приоритет от 19.09.05, № 347525 – приоритет от 08.12.06), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кристалл Лефортово", 109457, Москва, ул. Зеленодольская, 36, корп. 2, в отношении товаров 33 класса, однородных заявленным товарам 32, 33 классов;

- с товарным знаком «ПРАЗДНИЧНОЕ» (свидетельство № 287140 – приоритет от 05.11.02, срок действия продлен до 05.11.2022), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен", 193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, литер "А", в отношении товаров 32 класса, однородных заявленным товарам 32 класса;

- с ранее заявленным на регистрацию обозначением «ПРАЗДНИЧЕК» (заявка № 2014711891 – приоритет от 14.04.14, делопроизводство не завершено) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МИР-2000», 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, 20, стр. 1, в отношении товаров 32, 33 классов, однородных заявленным товарам 32, 33 классов.

В возражении, поступившем 01405.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров 32. 33 классов МКТУ, поскольку на имя заявителя зарегистрирован товарный знак №279208 с приоритетом от 06.11.2003 в отношении однородных товаров 32. 33

классов МКТУ. представляющий собой словесное обозначение «ПРАЗДНИКЪ»), а 21.10.2015 в Государственный реестр товарных знаков внесено изменение, не меняющее существо товарного знака, после чего товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПРАЗДНИК».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2014714430 в отношении всего перечня заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.04.2014) подачи заявки №2014714430 правовая база для оценки охраноспособности заявленного 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Словесные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, и в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и

совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено словесное обозначение

ПРАЗДНИК

« » по заявке №2014714430, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками:

ПРАЗДНИЧНАЯ

- « » (1) свидетельство № 515610, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными

ПРАЗДНИЧНОЕ

буквами русского алфавита; « » (2) свидетельство № 532309, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными

ПРАЗДНИЧНЫЙ

буквами русского алфавита; « » (3) свидетельство № 480751, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными

ПРАЗДНИЧНЫЙ

буквами русского алфавита; « » (4) свидетельство № 514553, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными



буквами русского алфавита; « » (5) свидетельство №

510200, представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы которого выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Изобразительные элементы представлены в виде этикетки с изображением салюта из звездочек и цветной рамкой;

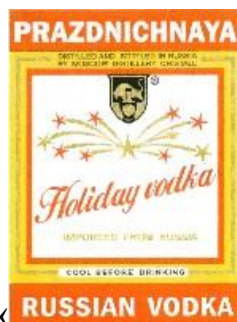
«**ПРАЗДНИЧНАЯ**» (6) свидетельство № 110992, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского



алфавита; «**ПРАЗДНИЧНАЯ**» (7) свидетельство № 357468, представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы которого выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Изобразительные элементы представлены в виде этикетки с изображением салюта из звездочек



и цветной рамкой; «**ПРАЗДНИЧНАЯ**» (8) свидетельство № 205194, представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы которого выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Изобразительные элементы представлены в виде этикетки с изображением



салюта из звездочек и цветной рамкой; «**ПРАЗДНИЧНАЯ**» (9) свидетельство № 205193, представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы которого выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительные элементы представлены в виде этикетки с изображением

салюта из звездочек и цветной рамкой; «**PRAZDNICHNAYA**» (10)
свидетельство № 320605, представляет собой словесное обозначение,



выполненное заглавными буквами латинского алфавита; «**PRAZDNICHNAYA**» (11)
свидетельство № 347525, представляет собой комбинированное обозначение,
словесные элементы которого выполнены заглавными буквами латинского
алфавита. Изобразительные элементы представлены в виде этикетки с
изображением салюта из звездочек и цветной рамкой; зарегистрированными
на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса;

- «**ПРАЗДНИЧНОЕ**» (12) свидетельство, №287140,
представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными
буквами латинского алфавита, зарегистрированным на имя иного лица, в
отношении однородных товаров 32 класса;

ПРАЗДНИЧЕК

- «**ПРАЗДНИЧЕК**» (13) заявка №2014711891,
представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными
буквами латинского алфавита, ранее заявленная на имя иного лица, в
отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков (1-13) установлено следующее, что в
их состав включены словесные элементы «ПРАЗДНИК», «ПРАЗДНЕЧНЫЙ»,
«ПРАЗДНИЧНАЯ», «ПРАЗДНИЧНОЕ», «ПРАЗДНИЧЕК»,
«PRAZDNICHNAYA» выполняющие основную индивидуализирующую
функцию. Указанные словесные элементы являются однокоренными

словами, то есть характеризуются совпадением звукового состава (совпадают семь звуков) и подобием лексических значений.

Сопоставляемые обозначения имеют и ряд различий (различная длина слов, дополнительные словесные и изобразительные элементы) влияющих на восприятие этих обозначений потребителями.

Коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительных прав, испрашиваемых в части перечня товаров/услуг по заявке №2014714430. Так, указанный выше словесный элемент «ПРАЗДНИК» предназначенный для сопровождения в гражданском обороте идентичных товаров, уже признан объектом исключительных прав, что удостоверяется свидетельством №279208.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Помимо того, коллегия полагает, что товарный знак относится к средствам индивидуализации и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же

рода. При этом правомочие владения исключительным правом на товарный знак обременено необходимостью его использования в гражданском обороте. В противном случае заинтересованное лицо вправе поставить вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием согласно положениям статьи 1486 Кодекса.

Многоразовая фиксация одного и того же факта (многоразовое признание исключительных прав на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительных прав (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия права.

Таким образом, с учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, а именно: «товаров 32 класса МКТУ: воды [напитки]; воды газированные; воды столовые; лимонады; пиво; пиво солодовое; сусли; сусли солодовое. Товаров 33 класса МКТУ: бренди; вина; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, кроме пива».

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2016, отменить решение Роспатента от 25.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014714430.