

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.06.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оренбургские пуховницы», г. Оренбург (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733844, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016733844, поданной 13.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в темно-синем, синем, голубом, серо-голубом, белом, черном, сером цветовом сочетании в отношении товаров 23, 24, 25 и услуг 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.02.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733844. 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 «ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК», право пользования которым предоставлено:

- ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков», г. Оренбург (свидетельство № 68/2) – (1);

- Уварову Андрею Александровичу, Оренбургская область, г. Оренбург (свидетельство № 68/3) – (2).

В Роспатент 13.06.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку:

- отсутствует фонетическое сходство сравниваемых обозначений в силу использования разного количества слов, разного состава гласных/согласных, несовпадение ударений;

- общее зрительное впечатление, производимое обозначениями «ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ» и «ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК» при их написании, различно;

- в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые оттенки, поскольку исходя из прямого лексического толкования словосочетаний, «оренбургский пуховый платок» - предмет одежды - платок, изготовленный из пуха, в то время как словосочетание «оренбургские пуховницы» является указанием на лицо, занимающееся определенным родом деятельности (ремеслом). При этом, слова «оренбургский»/«оренбургские» в указанных словосочетаниях не являются определяющими, поскольку являются простым указанием на принадлежность товара и лица, ведущего деятельность, к определенному региону, логическое ударение в

словосочетаниях падает на элементы «пуховый платок» и «пуховницы», каждый из которых имеет самостоятельное значение;

- кроме того, заявитель приводит практику регистрации товарных знаков,

ПУШИНКА
ОРЕНБУРГСКАЯ



включающих элементы, сходные с НМПТ (например, товарный знак по свидетельству №373476 и др.);

- заявитель является производителем пуховых изделий ручной работы и следует в своей деятельности сложившимся в регионе традициям пуховязания. В ассортименте предприятия имеются самые различные изделия, связанные из пуха - носочки, варежки, пончо и др., а также традиционные классические изделия - паутинки, палантины, платки, связанные в традициях оренбургского пухового платка;

- в настоящий момент ООО «Оренбургские пуховницы» является обладателем свидетельства об исключительном праве на НМПТ «ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК» (номер свидетельства: 68/4, дата государственной регистрации: 29.05.2018);

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг следующими позициями:

- 23 класс – нити шерстяные; нити; пряжа; пряжа шерстяная;

- 24 класс – белье для домашнего хозяйства; белье постельное; материалы для текстильных изделий; материалы текстильные; одеяла; одеяла для домашних животных; пледы дорожные; покрывала постельные; пуховики [одеяла пуховые]; ткани шерстяные; ткани;

- 25 класс – береты; воротники съемные; воротники [одежда]; вуали [одежда]; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; колготки; комбинезоны [одежда]; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; манжеты; манишки; мантильи; манто; митенки; муфты [одежда]; носки; одежда верхняя; одежда готовая; одежда; пальто; пелерины; перчатки [одежда]; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пуловеры, свитера; пятки для чулок двойные;

трикотаж [одежда]; уборы головные; халаты; части обуви носочные; чулки; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; штанишки детские [одежда]; юбки;

- 35 класс – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- 40 класс – аппретирование текстильных изделий; вышивание; каландрирование тканей; Крашение текстильных изделий; крашение тканей; обработка краев тканей; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; переделка одежды; пошив одежды; прокат вязальных машин; раскрой тканей; снование [ткачество]; усадка тканей; услуги по окрашиванию; услуги портных.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733844 в отношении уточненного перечня товаров и услуг (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Сведения о заявителе (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Устав и др.);
2. Сведения о деятельности заявителя (распечатки из сети Интернет, Договоры поставки, договоры купли-продажи, дипломы, благодарности, благодарственные письма, свидетельства о награждении, публикации в СМИ);
3. Письмо Министерства экономического развития промышленной политики и торговли Оренбургской области.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.09.2016) подачи заявки №2016733844 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в

товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2016733844 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное буквами русского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана испрашивается в темно-синем, синем, голубом, серо-голубом, белом, черном, сером цветовом сочетании в отношении уточненного перечня товаров и услуг (указанного выше).

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК» (свидетельства № 68/2 – (1) и 68/3– (2)).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК» и «ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ» не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в НМПТ трех слов увеличивают фонетическую длину обозначения. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова ввиду нижеследующего.

Обозначение «ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК» зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара (пуховые платки), особые свойства которых определяются характерными для Оренбургской области природными условиями и людским фактором - сложившимися в регионе

традициями пуховязания, в связи с чем воспринимается в значении товары - пуховые платки, произведенные в Оренбурге.

В свою очередь заявленное обозначение **ОРЕНБУРГСКИЕ ПУХОВНИЦЫ**, представляющий собой сочетание двух слов (где, оренбургские – прилагательное, образованное от г. Оренбург, пуховницы - мастерица, вяжущая изделия из пуха, см. <https://slowari.ru/>), которое вызывает у потребителя с человеком определенной профессии.

Учитывая вышеизложенное, сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства

Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку содержат разное количество словесных элементов. Исполнение заявленного обозначения в темно-синем, синем, голубом, серо-голубом, белом, черном, сером цветовом сочетании и в оригинальной графике усиливают визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров (услуг), маркированных сравниваемыми обозначениями.

Коллегией принято во внимание, что заявитель является обладателем свидетельства об исключительном праве на НМПТ «**ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК**» (номер свидетельства: 68/4, дата государственной регистрации: 29.05.2018), в связи с чем право на вышеуказанное НМПТ не будет нарушено.

Представленные материалы [2, 3] иллюстрируют, что заявитель до даты подачи заявки осуществлял деятельность по производству разнообразных изделий из пуховой пряжи.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2018, отменить решение Роспатента от 12.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733844.