

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 12.10.2006, поданное Сергиенко Игорем Николаевичем, г. Тула (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004728435/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004728435/50 с приоритетом от 08.12.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «ПИТЕРСКИЙ ОРДИНАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.06.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг, а также сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 286005 и 288189, зарегистрированными ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 01, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.10.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 26.06.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг, так как продукция заявителя из г. Тула производится на комбинатах Санкт-Петербурга, а на самом заявлении обозначении отсутствует указание на адрес производителя;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как различаются количеством слов;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как смысловое ударение в заявлении приходится на слово «ПИТЕРСКИЙ», которое придает заявлению обозначению оригинальный фантазийный смысл, поскольку «за последние несколько лет слово «ПИТЕРСКИЙ» утратило свой первоначальный смысл», «стало самостоятельным словом, означающим принадлежность к верховной власти, президенту и Кремлю, а также употребляется в иносказательном смысле для характеристики определенных черт человека или качества товаров».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.12.2004) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 представляет собой словосочетание «ПИТЕРСКИЙ ОРДИНАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что логическое ударение в заявлении падает на существительное «ОРДИНАР», в то время как прилагательное «ПИТЕРСКИЙ» играет подчиненную по отношению к нему роль. Указанное обуславливает доминирование в заявлении слова «ОРДИНАР».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ.

Обозначение по заявке №2004728435/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя, местом нахождения которого, согласно материалам заявки, является г. Тула, в то время как в состав заявленного обозначения входит слово «ПИТЕРСКИЙ».

«ПИТЕРСКИЙ» является прилагательным от слова «Питер» – неофиц. Петербург (см. Словарь прилагательных от географических названий, М., 1986, с.363).

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров и услуг.

Довод возражения о том, что продукция заявителя из г. Тула производится на комбинатах Санкт-Петербурга, ничем не подтвержден. А довод возражения, что «за последние несколько лет слово «ПИТЕРСКИЙ» утратило свой первоначальный смысл», «стало самостоятельным словом, означающим принадлежность к верховной власти, президенту и Кремлю, а также употребляется в иносказательном смысле для характеристики определенных черт человека или качеств товаров», также неубедителен и ссылками на общедоступные источники информации не подтвержден.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается доводов возражения о несходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 286005 и 288189, установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286005 с приоритетом от 05.11.2002 представляет собой словесное обозначение «ОРДИНАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 01, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №288189 с приоритетом от 05.11.2002 представляет собой словесное обозначение «ОРДИНАР РУССКОГО ПИВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что логическое ударение в противопоставленном обозначении «ОРДИНАР РУССКОГО ПИВА» падает на подлежащее

«ОРДИНАР», в то время как дополнение «РУССКОГО ПИВА» играет по отношению к нему подчиненную роль. Указанное обуславливает доминирование в данном обозначении слова «ОРДИНАР».

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о сходстве указанных обозначений.

В заявлном обозначении и противопоставленных товарных знаках доминирует слово «ОРДИНАР». «ОРДИНАР» – нормальный, средний уровень воды в реке (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари // Брокгауз и Ефрон»).

Довод возражения о том, что в заявлном обозначении доминирует слово «ПИТЕРСКИЙ», якобы утратившее свой первоначальный смысл и приобретшее новое иносказательное значение, как уже отмечалось выше, неубедителен.

Таким образом, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «ОРДИНАР», на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений. Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям и свидетельствует о том, что заявленное обозначение ассоциируется в целом с противопоставленными товарными знаками.

Товары и услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 286005 и 288189 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 01, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2006, оставить в силе решение экспертизы от 26.06.2006.