

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 08.10.2018, поданное ООО «Пекарня Каравачево», г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706509 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017706509, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- с заявкой на наименование места происхождения товаров «КАРАВАЕВО», поданной на имя ОАО ордена имени Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени племенной завод «Караваетов», Костромская область, Костромской р-н, п. Караваетов (заявка №2015725037 (1), с приоритетом от 07.08.2015);

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «КАРАВАЕВО» по свидетельству №620338 (2), зарегистрированным с приоритетом от 24.07.2015 на имя ОАО ордена имени Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени племенной завод «Караваетов», Костромская область, Костромской р-н, п. Караваетов, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесными и комбинированным товарными знаками (знаками обслуживания) «КОРОВАЕВО» (свидетельство №579815, приоритет от 23.04.2014 (3), «КАРАВАЕВО» (свидетельство №535195, приоритет от 26.03.2013 (4), «СЕЛО КОРОВАЕВО» (свидетельство №524516, приоритет от 20.12.2002 (5), зарегистрированными для однородных услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем товарных знаков (3-5) является Малов Д.А., г. Кострома;

- с комбинированным товарным знаком «Караваетов» по свидетельству №283948 (6), зарегистрированным с приоритетом от 12.11.2003 на имя ЗАО «Сокур-63», г. Саратов, для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «СЕЛО КОРОВАЕВО» по свидетельству №265703 (7), зарегистрированным с приоритетом от 20.12.2002 в отношении однородных товаров и услуг 32 и 43 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака (7) является на имя ЗАО «Тетра Пак», г. Москва.

Кроме того, указано, что словесный элемент «пекарня» в силу своего семантического значения является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №620338 и №535195 не являются сходными до степени смешения несмотря на то, что

включают тождественный словесный элемент «Караваето». Семантическое несходство достигается за счет того, что в состав противопоставленных знаков включено изображение коровы, а в заявленное обозначено включен словесный элемент «пекарня» и изображение хлебобулочных изделий. Сравнимые обозначения производят различное зрительное впечатление и вызывают в сознании потребителей различные смысловые ассоциации;

- наименование места происхождения товаров «Караваето» зарегистрировано для товаров «молоко, сметана, творог», то есть в отношении товаров, для которых предоставление правовой охраны заявленному обозначению не испрашивается;

- заявленное обозначение «пекарня Караваето» и противопоставленные товарные знаки «КОРОВАЕВО», «СЕЛО КОРОВАЕВО» по свидетельствам №579815, №524516, №265703 не являются сходными, поскольку состоят из разного количества звуков, словесный элемент «Караваето» отличается гласными «а» в первых двух слогах. Противопоставленные знаки несут в себе семантику связанную с селом, коровой, а в основе семантического значения заявленного обозначения заложено понятие «каравай», что подчеркнута словесным элементом «пекарня» и изобразительными элементами хлебобулочных и кондитерских изделий;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №283948 предоставил заявителю письмо-согласие, в связи с чем данный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 30, 32, 35, 43 классов МКТУ. На заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2019, заявителем был сокращен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, до следующих услуг:

35 – услуги магазинов - пекарен.

43 – кафетерии при пекарнях; пекарни; пекарни – пироговые; рестораны с пекарнями; услуги по выпечке и доставке пирогов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2017) поступления заявки №2017706509 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные

в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их

совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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.

В соответствии с пунктом 47 Правил 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.




Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «Пекарня» и «Каравачево», помещенных на двух строках и выполненных оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, а также из помещенных ниже изобразительных элементов в виде стилизованных изображений кондитерских изделий. Указанная композиция вписана в рамку коричневого цвета с завитками.

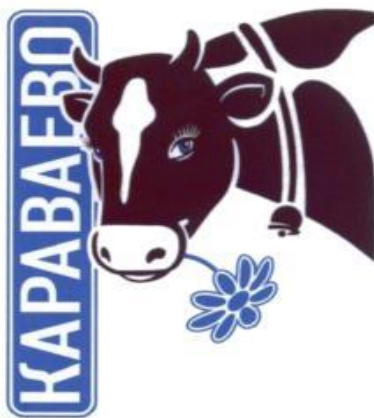
Как правомерно отмечено в решении Роспатента, словесный элемент «Пекарня» заявленного обозначения указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем относится к категории неохраноспособных элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

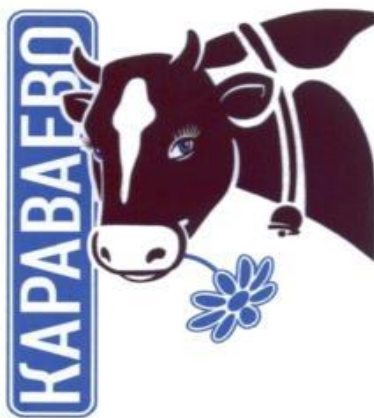
На момент подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 30, 32 и услуг 35 и 43 классов МКТУ. На заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2019, заявителем был сокращен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, до части услуг 35 и 43 классов МКТУ. В отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки (2-5, 7).



Противопоставленный товарный знак «» (2) является комбинированным и состоит из словесных и цифровых элементов «КАРАВАЕВО», «ПЛЕМЗАВОД», «1920 г.», а также из помещенного в центральной части изобразительного элемента в виде стилизованного изображения коровы. Словесный элемент «КАРАВАЕВО» и элементы «1920 г.» выполнены по окружности. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, коричневом, бледно-коричневом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КОРОВАЕВО» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (4) является комбинированным и состоит из словесного элемента «КАРАВАЕВО», выполненного по горизонтали стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного справа изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головы коровы. Словесный элемент «КАРАВАЕВО» выполнен на фоне рамки синего цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, черном, синем цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СЕЛО КОРОВАЕВО» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СЕЛО КОРОВАЕВО» (7) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует согласиться с заявителем в том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 4) не являются зрительно сходными в силу их различного композиционного построения и за счет включения в их состав различных изобразительных элементов в виде кондитерских изделий и коровы (головы коровы), вместе с тем, указанное не свидетельствует об отсутствии их сходства. Так, в комбинированных обозначениях основная индивидуализирующая функция осуществляется именно по словесному элементу, на котором в первую очередь концентрируется внимание потребителей и который легче запоминается и воспроизводится в памяти. В состав заявленного обозначения и знаков (2, 4) включены тождественные словесные элементы «Караваетов», которые имеют идентичное произношение, способны вызывать одни и те же ассоциации при их восприятии, а также являются сходными графически за счет исполнения их буквами русского алфавита.

Что касается словесных элементов «пекарня», «племзавод», «1920 г.» входящих в состав заявленного обозначения и знака (4), то они являются неохраняемыми элементами, в связи с чем не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую функцию знаков.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2, 4) являются сходными в целом, что было установлено на основе фонетического и семантического критериев сходства их словесных элементов «Караваетов». При этом, следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (3, 5, 7) показал следующее.

Охраняемый словесный элемент заявленного обозначения произносится как «Караваето». В противопоставленные товарные знаки входят словесные элементы «КОРОВАЕВО», «СЕЛО КОРОВАЕВО». Следует отметить, что в русском литературном произношении гласные «а» и «о» различаются только под ударением или в безударном положении в конце слова. Согласно правилам орфоэпии русского языка, безударная гласная «о» прочитывается как «а» (например, слова молоко, голова, городок и т.д. прочитываются как «малако», «галава» и «гарадок»). Изложенное позволяет сделать вывод о том, что слово «КОРОВАЕВО» средним российским потребителем будет произноситься как «караваето». Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (3, 5, 7) характеризует близкое звучание их словесных элементов «Караваето» и «КОРОВАЕВО».

Кроме того, охраняемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков (3, 5, 7) «Караваето» и «КАРАВАЕВО», «СЕЛО КАРАВАЕВО» характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей, поскольку они могут быть восприняты как наименования населенных пунктов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (3, 5, 7), несмотря на особенности их графического исполнения, также признаются сходными в целом в силу близкого звучания их словесных элементов «Караваето» и «КОРОВАЕВО», а также возможности порождения при их восприятии одинаковых представлений и идей.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов - пекарен». Согласно словарям (см. www.dic.academic.ru) «магазин» - это специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для розничной продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приёма, хранения товаров и подготовки их к продаже — складами, «пекарня» - это небольшое немеханизированное предприятие по выпечке и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, как правило, также реализующее их на месте. То есть услуги 35 класса МКТУ «услуги магазинов-пекарен» представляют собой услуги магазинов, реализующих товары и оказывающих услуги потребителям, в которых есть пекарня, осуществляющая выпечку хлебобулочных изделий. Противопоставленные

товарные знаки (4, 5, 7) также зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, в том числе, в магазинах (например, «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже» знака (4), услуги «реализация товаров; магазины» знаков (5, 7), услуги «продвижение товаров» знака (3). Сравнимые виды услуг могут быть оказаны одним и тем же лицом в отношении одинакового круга потребителей, в связи с чем признаются однородными.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ знака (2), относятся к продвижению товаров 31 класса МКТУ (например, «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса МКТУ» и т.д.). Правовая охрана заявленному обозначению не испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ. В связи с изложенным услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (2) признаются неоднородными.

Услуги 43 класса МКТУ «кафетерии при пекарнях; пекарни; пекарни – пироговые; рестораны с пекарнями; услуги по выпечке и доставке пирогов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» идентичны или однородны по отношению к услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» знака (7). Указанные услуги относятся к услугам общественных предприятий, которые имеют одинаковое назначение - обеспечение потребителей едой и напитками. Кроме того, сравниваемые виды услуг могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Заявителем однородность услуг 35 и 43 классов МКТУ в возражении не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (3-5, 7) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса было установлено, что противопоставленное наименование места происхождения товаров «КАРАВАЕВО» (1) полностью входит в состав заявленного обозначения, что свидетельствует об их очевидном сходстве, несмотря на отдельные отличия, касающиеся графического исполнения заявленного обозначения. Сходство

заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров заявителем не оспаривается.

При этом, вопреки доводам заявителя, вопрос однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и охраняется наименование места происхождения товаров, не исследуется (пункт 47 Правил).

Таким образом, как правомерно отмечено в решении Роспатента, заявленное обозначение не соответствует и требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2018.