

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.02.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006706712/50, поданное Открытым акционерным обществом «Царицыно», при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006706712/50 с приоритетом от 22.03.2006 заявлено на имя Открытого акционерного общества «Царицыно», расположенного по адресу: 115516, Москва, Кавказский бульвар, 58 (далее – заявитель), в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РОСТОКИНСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом с использованием кириллицы.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 22.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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) и пунктов 2.8, 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «РОСТОКИНСКАЯ» комбинированного товарного знака по свидетельству № 208090 с приоритетом от 22.11.1999, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Росток», 129226, Москва, ул. Докукина, д. 8, стр. 2 для однородных товаров 29 класса МКТУ [1];

- со словесным товарным знаком «РОСТОКИНО» по свидетельству № 337990 с приоритетом от 17.04.2006, зарегистрированным на имя ООО «Ростокино-Лада», 129226, Москва, ул. С. Эйзенштейна, 1, для однородных товаров 29 класса МКТУ [2];

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.02.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2008 по следующим причинам:

- заявленное обозначение не сходно с товарным знаком [2], поскольку они характеризуются разным общим зрительным впечатлением, обладают разным смысловым значением, с одной стороны название продукции заявителя с другой название завода, а, кроме того, количество совпадающих звуков и слогов в сравниваемых обозначениях меньше, чем количество различных звуков и слогов;

- заявитель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] по причине неиспользования в Палату по патентным спорам, поэтому в случае удовлетворения заявления противопоставленный товарный знак [1] не будет препятствием для регистрации товарного знака заявителя.

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке № 2006706712/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

На заседании коллегии к материалам возражения была приобщена копия решения Роспатента от 19.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1].

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

С учетом даты приоритета (22.03.2006) заявки № 2006706712/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «РОСТОКИНСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Ростокинский мясоперерабатывающий завод», в котором буква «Р» заглавная, а остальные прописные. Особенностью товарного знака является оригинальность графического исполнения буквы «Р», которая вытянута по вертикали изображения четырехугольной геометрической фигуры, напоминающей по внешней форме клавишу.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «РОСТОКИНО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Проведенный анализ показывает, что заявленное обозначение и товарный знак [2] являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства. Звуковое сходство заявленного обозначения и товарного знака [2] выявлено на основании совпадения первых восьми букв и звуков. Следует также отметить, что заявленное обозначение является прилагательным, образованным от словесного товарного знака [2]. Ростокино — район в Москве, расположенный в Северо-Восточном административном округе к югу от Ярославской железной дороги и Северянинского моста и к северу от реки Яуза. Следовательно, «Ростокинская» будет восприниматься как относящаяся к Ростокино, что свидетельствует о подобии заложенных в обозначениях идей.

Графическое сходство выявлено на основании совпадения графического написания (печатные буквы), вида используемых шрифтов (стандартные), расположения букв по отношению друг к другу (строчное), алфавита (латинский) и используемого цветового сочетания (черно-белое).

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] определено за счет фонетического и семантического сходства словесного элемента «Ростокинская» и «Ростокинский». Отсутствие ярко выраженной оригинальности графического исполнения словесного элемента заявленного обозначения приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства. Имеющиеся визуальные различия не влияют на вывод о фонетическом и смысловом сходстве обозначений.

Со существование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков, содержащих сходные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

Обращение к перечням услуг позволило установить следующее.

Товарный знак [2] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ, мозг костный пищевой, мясо, мясо консервированное, паштеты из печени, птица домашняя (неживая), концентраты бульонные, экстракты мясные, то есть товаров, которые совпадают с товарами, приведенными в перечне рассматриваемой заявки.

Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров колбасные изделия, мясо консервированное, мясное желе, мясо, мясные продукты, паштеты из печени, птица домашняя, сосиски, свинина, то есть товары, которые совпадают с товарами, приведенными в рассматриваемой заявке. Что касается, субпродуктов и фарша, то они являются разновидностями мясных продуктов.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «РОСТОКИНСКАЯ» является сходным до степени смешения с товарными знаками [1, 2] и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, как было указано в решении экспертизы от 22.01.2008.

Доводы лица, подавшего возражение, со ссылкой на решение Палаты по патентным спорам от 19.05.2008 не принимаются во внимание, поскольку указанные обстоятельства отсутствовали на дату принятия возражения к рассмотрению и не свидетельствуют о неправомерности принятого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соответствии с пунктом 2.5 Правил заявитель должен сформулировать в возражении свои мотивы несогласия с принятым решением экспертизы и обосновать его неправомерность. При этом в возражении формулируются притязания заявителя по ситуации, существующей на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам. По указанной причине Палата по патентным спорам рассматривает возражение в рамках тех доводов и требований, которые сформулировал заявитель на дату принятия возражения к рассмотрению. Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает зависимость процедур экспертизы заявленного обозначения и рассмотрения возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от завершения процедур досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, в том числе в Палате по патентным спорам. По общему правилу принятие решения об отказе в регистрации не препятствует заявителю обратиться с новой заявкой, в случае, если в силу новых обстоятельств, устраниены основания для отказа.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2008 и оставить в силе решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2008.**