

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), 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 ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2005720402/50, поданное ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2005720402/50 с приоритетом от 16.08.2005 на имя ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург было заявлено словесное обозначение «ПЕТРОГРАД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В материалы заявки были внесены изменения, и заявителем по заявке №2005720402/50 стало ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», Санкт-Петербург (смотри уведомление от 03.09.2008).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ПЕТРОГРАДСКИЕ» по свидетельствам №194254 (1),

225606 (2), ранее зарегистрированным на имя других лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Заявленное обозначение «ПЕТРОГРАД» у значительной части российских потребителей может ассоциироваться с Санкт-Петербуржским происхождением товара, т.е. может восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров, на которое не может распространяться исключительное право. Предоставление исключительного права на заявленное обозначение будет ущемлять интересы других лиц, находящихся в городе Санкт-Петербурге.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.08.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2) и готов исключить из перечня товары 30 класса МКТУ и часть товаров 29 класса МКТУ;

- в настоящее время наименование «ПЕТРОГРАД» не является географическим объектом и не используется производителями для обозначения места производства товаров, поскольку официальным наименованием города является Санкт-Петербург. Соответственно, обозначение «ПЕТРОГРАД» с 1924 года не относится к обозначениям, служащим в торговле для обозначения места происхождения товаров и не относится к понятиям, перечисленным в подпункте 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может служить решение Палаты по патентным спорам по товарному знаку «ЛЕНИНГРАД» (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005720402/50 в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

К возражению заявителем приложено решение Палаты по патентным спорам по заявке №2001704037/50, на 7 л. (3).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.08.2005) поступления заявки №2005720402/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 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 представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007720678/50 является словесным и состоит из слова «ПЕТРОГРАД», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Анализ заявленного словесного обозначения «ПЕТРОГРАД» показал следующее.

Согласно сведениям Большого энциклопедического словаря «ПЕТРОГРАД» представляет собой название города Санкт-Петербург с 1914 по 1924 гг.

Санкт-Петербург (Петербург) (1914-1924гг. Петроград, 1924-1991гг. Ленинград), город в Российской Федерации, центр Ленинградской области. Санкт-Петербург – важнейший промышленный научный и культурный центр России.

Таким образом, очевидно, что обозначение «ПЕТРОГРАД» представляет собой историческое название, которое на протяжении ряда лет не является официальным или сокращенным названием города, в связи с чем оно не может восприниматься в качестве прямого указания на местонахождение изготовителя товара и необходимым элементом маркировки, следовательно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Вместе с тем, заявленное историческое обозначение безусловно ассоциируется с Санкт-Петербургом, поэтому ему может быть предоставлена правовая охрана, если оно географически мотивировано. Принимая во внимание, что заявитель находится в Санкт-Петербурге, препятствия к регистрации товарного знака «ПЕТРОГРАД» на его имя не существует.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение «ПЕТРОГРАД» не может быть отнесено к категории обозначений, регистрация которых недопустима в рамках требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленные товарные знаки (1), (2) представляют собой словесные обозначения «ПЕТРОГРАДСКИЕ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Перечни товаров 29 и 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1 и 2) включают в себя обобщенные родовые понятия, в то время как в перечне заявленного обозначения представлен детальный перечень видов товаров тех же классов. Следовательно, товары соотносятся между собой как род-вид и потому являются однородными.

Вместе с тем, часть заявленных товаров 29 класса МКТУ «альгинаты пищевые, грибы консервированные, трюфели консервированные, арахис обработанный, гнезда птичьи съедобные, куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, миндаль толченый, орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные, орехи обработанные, в том числе в виде закуски к пиву, яйца, порошок яичный, желток яичный, пыльца растений, приготовленная для пищи, таини [тесто из зерен кунжута]» и товаров 30 класса МКТУ «мед, молоко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], прополис» являются не однородными товарам 29 и 30 классов МКТУ, указанным в перечнях регистраций (1, 2), поскольку сравниваемые товары

представляют собой различные виды товаров, отличающиеся по своему назначению и условиям реализации.

Кроме того, товары 32 и 33 классов МКТУ по заявке №2005720402/50 не содержатся в перечнях товаров противопоставленных свидетельств (1, 2) и не являются однородными.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2005720402/50 и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении части однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.08.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

Г (511) Г

29 - альгинаты пищевые, грибы консервированные, трюфели консервированные, арахис обработанный, гнезда птичьи съедобные, куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, миндаль толченый, орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные, орехи обработанные, в том числе в виде закуски к пиву, яйца, порошок яичный, желток яичный, пыльца растений, приготовленная для пищи, таини [тесто из зерен кунжута].

30 – мед, молоко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей], прополис.

32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

33 - аперитивы; арак; бренди; вина; вина, в т. ч. игристые виноградные вина, насыщенные углекислым газом; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные,

содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.