

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегией палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012733947 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2012733947, поданной 28.09.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявляется словесное обозначение «**ЦАРСКИЕ**», выполненное заглавными буквами русского языка стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 13.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012733947 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- заявленное обозначение «**ЦАРСКИЕ**» [1] сходно до степени смешения:
- со словесным товарным знаком «**Царские**» [2] по свидетельству № 301305 с приоритетом от 30.05.1996 (срок действия регистрации продлен до 30.05.2016);



- со словесным товарным знаком [3] по свидетельству № 292766 с приоритетом от 07.07.1999 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2019);

- противопоставленные товарные знаки [2,3] зарегистрированы на имя ООО «ПЕТРОХОЛОД-ПТ», г. Санкт-Петербург в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило 12.08.2014 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.05.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает неправомерными доводы экспертизы, изложенные в заключении по результатам экспертизы;

- согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 по делу СИП-105/2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена полностью.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

На заседании, состоявшемся 27.08.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **«ЦАРСКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ»** [4] по свидетельству № 525967 с приоритетом от 16.08.2012, зарегистрированным ранее в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; составы для глазирования ветчины», однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ, на ЗАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛАДОГА», г. Санкт-Петербург;



- [5] по свидетельству № 446305 с приоритетом от 02.09.2010, зарегистрированным ранее в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на ООО «Аграрная Группа – Управляющая компания», г. Томск.

С целью предоставления заявителю возможности для представления своих контраргументов заседание коллегии было перенесено на более поздний срок и состоялось 16.11.2015 с предварительным извещением заявителя.

В ответ на дополнительные основания коллегии от заявителя 16.11.2015 поступила корреспонденция, в которой он сообщил следующее:

- заявитель не согласен, что товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; составы для глазирования ветчины», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [4], однородны заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- различными являются состав товаров, технология изготовления, круг потребителей, назначение товаров, потребительские свойства, способ продажи и т.д.;

- такие товары как «вещества связующие для колбасных изделий; составы для глазирования ветчины» приобретаются производителями колбасных изделий и ветчины, для их упаковки и производства используются иные материалы и составы: упаковочная пленка, целлюлоза, крахмал, соль, специи и т.д.;

- в случае признания сравниваемых товаров однородными заявителем изложена просьба об указании перечня товаров 29 класса МКТУ в редакции: «за исключением колбасных изделий и ветчины»;

- словесный элемент «ЦАРСКИЕ КОПТИЛЬНИ» противопоставленного товарного знака [5] состоит из двух грамматически и семантически связанных между собой слов;

- из практики экспертизы известно, что обозначения «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» и «РОДНИК» не сходны до степени смешения, поскольку они фонетически и семантически различны;

- обозначения «РУССКИЙ СТАНДАРТ» и «РУССКАЯ», «СТАНДАРТ» признаны несходными;
- обозначения, в которых присутствует элемент «ЦАРСКИЕ», зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя разных лиц (например, «ЦАРСКИЕ ЗАКРОМА» по свидетельству № 367269, «ЦАРСКИЕ ПАЛОЧКИ» по свидетельству № 466381 и другие).

На основании изложенного в корреспонденции, поступившей 16.11.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель, на заседаниях коллегии, состоявшихся 27.08.2015, 16.11.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (28.09.2012) заявки № 2012733947 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «**ЦАРСКИЕ**» [1] по заявке № 2012733947 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**Царские**» [2] по свидетельству № 301305 с приоритетом от 30.05.1996 (срок действия регистрации продлен до 30.05.2016) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, птица, дичь, мясные экстракты».



Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству № 292766 с приоритетом от 07.07.1999 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2019) является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные. Изобразительные элементы в виде окружностей размещены перед первой и после последней буквой словесного элемента «Царские». Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении товара 30 класса МКТУ «пельмени».

Противопоставленный товарный знак «**ЦАРСКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ**» [4] по свидетельству № 525967 с приоритетом от 16.08.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом в одну строку заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 446305 с приоритетом от 02.09.2010 является комбинированным. Изобразительный элемент представлен стилизованным изображением щита, обрамленного вензелями и лентами. В верхней части щита расположена аббревиатура «ЦК». Словесный элемент «**ЦАРСКИЕ КОПТИЛЬНИ**» выполнен стандартным шрифтом в две строки по центру стилизованного изображения щита заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «**ЦАРСКИЕ**» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со шрифтом словесного элемента «**КОПТИЛЬНИ**». Правовая охрана товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в темно-коричнево-желто-светло-желто-бежево-бело-сером цветовом сочетании.

Наиболее значимым элементом в противопоставленном товарном знаке [5] является словесный элемент «**ЦАРСКИЕ**» в силу своего шрифтового решения и места в композиции знака. Элемент «**КОПТИЛЬНИ**» представляет собой множественное число от «коптильня» – небольшое предприятие или цех для копчения мяса, рыбы; коптить – окуривать, пропитывать дымом, приготовляя пищу. Пример: коптить окорок (см. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов – 18-е изд., стереотип.- М.: Рус. яз., 1987, стр. № 253). Таким образом, словесный элемент «**КОПТИЛЬНИ**» является «слабым» элементом в силу своего пространственного и смыслового значения в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака [5], которые могут быть

копчеными/подкопченными или при их изготовлении используются копченые продукты.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] показал фонетическое и семантическое тождество, а также визуальное (использование при их написании букв русского алфавита) сходство словесных элементов «**ЦАРСКИЕ**».

Ввиду тождества словесных элементов «**ЦАРСКИЕ**» по фонетическому и семантическому критериям сходства, а также ввиду визуального сходства сравниваемых словесных элементов заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2014 по делу СИП-105/2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена полностью, следовательно, он не является более препятствием для регистрации товарного знака по заявке № 2012733947. Ограничение заявленного перечня товарами 29 класса МКТУ устраняет препятствие в виде противопоставленного товарного знака [3].

В отношении однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [4], коллегия отмечает следующее.

С учетом высокой степени сходства заявленного обозначения «**ЦАРСКИЕ**» [1] и противопоставленного товарного знака «**ЦАРСКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ**» [4] перечень товаров, признаваемых однородными, рассматривается более широко. Так, товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для колбасных изделий; составы для глазирования ветчины» противопоставленного знака [4] однородны заявленным товарам 29 класса МКТУ, поскольку непосредственно используются при производстве заявленных товаров «котлеты; изделия колбасные», и у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров

одному производителю. Предложенное заявителем ограничение перечня товаров 29 класса МКТУ: «за исключением колбасных изделий и ветчины», снимает данное противопоставление, выдвинутое коллегией.

В отношении однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [5], коллегия установила следующее.

Товар 29 класса МКТУ «котлеты» заявленного обозначения [1] однороден родовой группе товаров 29 класса МКТУ «изделия из мяса», видовой группе «продукты мясной переработки, полуфабрикаты из мяса, дичи, птицы», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [5]. При этом сравниваемые товары имеют общее назначение (продукты из мяса для питания, еды), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Следовательно, у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение [1] в отношении товаров 29 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя в части регистраций товарных знаков, включающих словесный элемент «ЦАРСКИЕ» в отношении товаров 29 класса МКТУ, а также приведенные им примеры из практики ведомства и судов признаны коллегией неубедительными. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупностей всех обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2014, изменить решение Роспатента от 13.05.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2012733947 с учетом дополнительных оснований.