

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.08.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729172, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кубань продукт», г. Белореченск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012729172 с приоритетом от 21.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде геральдического щита, в котором размещено оригинально выполненное изображение буквы «К». Буква «К», обрамленная полосой, повторяющей контуры щита, выполнена желтым цветом, также как и обрамление, все остальные элементы выполнены темно-зеленым цветом. Верхнюю часть геральдического щита обрамляет орнамент. В нижней части под щитом отделенные горизонтальной полосой расположены словесные элементы: «КУБАН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и «продукт», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в темно-зеленом, желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 20.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «ПРОДУКТ» не обладает различительной способностью и относится к не охраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, кроме того, заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «kuban.ru» по свидетельству №479601 с приоритетом от 07.10.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ[1];

- с товарным знаком «KUBANFOOD» по свидетельству №429746 с приоритетом от 26.02.2010 в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ[2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «ПРОДУКТ» не обладает различительной способностью и относится к неохраняемым элементам. Также заявитель согласен с доводами экспертизы о сходстве с товарным знаком «kuban.ru» по свидетельству № 479601, действующему в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- что касается противопоставленного экспертизой товарного знака «KUBANFOOD» по свидетельству № 429746, то данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения, поскольку его правообладатель, Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест Бесленеевское», был ликвидирован как юридическое лицо еще 16.12.2013г., а 18.03.2014г. в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса от имени заявителя было подано в Роспатент соответствующее заявление о прекращении правовой охраны препятствующего товарного знака. В настоящий момент делопроизводство по вышеуказанному заявлению завершено, и правовая охрана товарного знака «KUBANFOOD» по свидетельству №429746 прекращена с 23.07.2014.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.05.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «ПРОДУКТ».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.08.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 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 пунктах 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из изобразительного элемента, выполненного в виде геральдического щита, в котором размещено оригинально выполненное изображение буквы «К». Буква «К», обрамленная полосой, повторяющей контуры щита, выполнена желтым цветом, также как и обрамление, все остальные элементы выполнены темно-зеленым цветом. Верхнюю часть геральдического щита обрамляет

орнамент. В нижней части под щитом, отделенные горизонтальной полосой расположены словесные элементы: «КУБАН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и «продукт», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в темно-зеленом, желтом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «kuban.ru», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного яблока и словесного элемента «KUBANFOOD», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг товарами 29 класса МКТУ, то противопоставленный товарный знак [1], зарегистрированный в отношении услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения для товаров 29 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] палатой по патентным спорам было установлено, что имеет место быть фонетическое вхождение словесного элемента «КУБАН» заявленного обозначения в словесный элемент «KUBANFOOD» противопоставленного товарного знака [2].

Фонетическое тождество словесных элементов «КУБАН»/« KUBAN» обусловлено совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Графически словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака не являются сходными в силу выполнения их различными видами шрифтов. Однако графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление, что приводит к второстепенности графического признака.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что в смысловом отношении словесный элемент «KUBANFOOD» противопоставленного товарного знака [2] не является лексической единицей какого-либо языка и поэтому не имеет конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – продуктам питания, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2012729172 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что Роспатентом 23.07.2014 принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя (дата публикации 25.08.2014).

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №429746 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПРОДУКТ» (предмет, как результат человеческого труда, см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 609), является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью в отношении приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, и поскольку он не занимает доминирующего положения в обозначении, то может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 14.08.2014, отменить решение Роспатента от 20.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729172.