

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 11.02.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723983, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012723983 с приоритетом от 13.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХЛЕБНАЯ КОРМУШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «ХЛЕБНАЯ» и «КОРМУШКА» расположены друг под другом.

Роспатентом 13.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КОРМУШКА», зарегистрированным под №230089 с приоритетом от 06.03.2001 на

имя ООО «Горбушка», 121087, Москва, ул. Баркляя, 8, для товаров 32 класса МКТУ (в частности, «пиво»), однородным заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В основу сходства сравниваемых обозначений было положено тождество звучания сильных словесных элементов «КОРМУШКА».

При установлении однородности товаров принималось во внимание их назначение, условия реализации товаров, круг потребителей, а также их принадлежность к одной родовой группе «алкогольные напитки».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.02.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель испрашивает регистрацию только в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка»;

- товары «водка» и «пиво» не являются однородными, поскольку принадлежат к разному роду (виду) товаров, имеют разное назначение, свойства, изготавливаются из разного вида материала, по разной технологии, имеют разные условия реализации, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы, имеют разный уклад употребления, а, следовательно, данные товары являются однородными;

- так, согласно статье 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» водка – это спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции, а пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок, что свидетельствует о том, что пиво и водка принадлежат к разному роду (виду) товаров, кроме того, пиво и водка изготовлены из разного вида материалов;

- кроме того, водка и пиво на прилавках магазина находятся в разных местах, для производства водки и пива законодательством установлены различные требования;

- поскольку в заявленном обозначении «ХЛЕБНАЯ КОРМУШКА» отсутствует доминирование словесного элемента «КОРМУШКА», заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «КОРМУШКА» имеют низкую степень сходства;

- заявителю принадлежит товарный знак «ХЛЕБНОЕ ДЕЛО» по свидетельству №497815, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ, при этом существует товарный знак «ДЕЛО» по свидетельству №183242 с более ранним приоритетом, зарегистрированный на имя иного лица в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- сосуществуют также ряд регистраций в отношении идентичных товаров 33 класса МКТУ, принадлежащих разным правообладателям: «РУСЬ» (свидетельство №111400) и «ХЛЕБНАЯ РУСЬ» (свидетельство №402899); «ДАР» (свидетельство №168891) и «ХЛЕБНЫЙ ДАР» (свидетельство №393071), «ПОЛЕ» (свидетельство №182870) и «ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ» (свидетельство №387899); «НИВА» (свидетельство №443197) и «ХЛЕБНАЯ НИВА» (свидетельство №378556); «ЛЕД» (свидетельство №206986/1) и «РУССКИЙ ЛЕД» (свидетельство №383279); «ЦАРЬ» (свидетельство №427324) и «РУССКИЙ ЦАРЬ» (свидетельство №441903); «УСАДЬБА» (свидетельство №351549) и «РУССКАЯ УСАДЬБА» (свидетельство №366382); «АЗАРТ» (свидетельство №165833) и «РУССКИЙ АЗАРТ» (свидетельство №242292); «БЕРЕЗКА» (свидетельство №235373) и «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» (свидетельство №447937); «ЛЕГЕНДА» (свидетельство №411517) и «РУССКАЯ ЛЕГЕНДА» (свидетельство №186778); «ОХОТА» (свидетельство №467830) и «РУССКАЯ ОХОТА» (свидетельство №316649); «АЛЯСКА» (свидетельство №427143) и «РУССКАЯ АЛЯСКА» (свидетельство №216215), при этом элемент «РУССКАЯ» является общеизвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированным под №40 для товаров 33 класса МКТУ; товарным знаком №38389 в отношении товаров 33 класса МКТУ; серией товарных знаков,

включающих словесный элемент «RUSSIAN VODKA» по свидетельствам №38237, №38388, №38390; наименованием места происхождения товаров «Русская водка»;

- регистрацию товарных знаков на имя одних лиц, в то время как при таких же обстоятельствах происходит отказ от регистрации товарных знаков на имя отдельных лиц, нельзя признать правомерным.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.11.2013 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товара «водка» или «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (13.07.2012) поступления заявки №2012723983 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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.

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 положениями пункта 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

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.

Заявленное обозначение по заявке №2012723983 представляет собой словесное обозначение ^{ХЛЕБНАЯ} КОРМУШКА, в состав которого входят расположенные друг под другом словесные элементы «ХЛЕБНАЯ», «КОРМУШКА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак КОРМУШКА по свидетельству №230089 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса «пиво».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически, семантически и графически тождественный словесный элемент «КОРМУШКА». Подобное включение приводит к смешению сравниваемых обозначений и нарушает права владельца противопоставленного знака.

Следует отметить, что сочетание слов заявленного обозначения «ХЛЕБНАЯ» и «КОРМУШКА» не является устойчивым выражением русского языка и не формирует в сознании потребителя какого-то определенного образа, отличного от того, который возникает при восприятии слова «КОРМУШКА» («кормушка» –

ящик или корыто, в котором дается корм животным, см. Толковый словарь Ушакова, <http://slovari.yandex.ru>). В этой связи основной акцент в заявленном обозначении падает на существительное «КОРМУШКА», которое, как и словесный элемент «КОРМУШКА» в противопоставленном знаке, выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Сходство сравниваемых обозначений также усиливается благодаря тому, что в заявленном обозначении слово «КОРМУШКА» выполнено отдельно от слова «ХЛЕБНАЯ» (расположено под ним) и имеет идентичное противопоставленному товарному знаку шрифтовое исполнение.

Что касается однородности сопоставляемых обозначений, то следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012723983 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», в то время как правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №230089 предоставлена, в частности, для товара 32 класса МКТУ «пиво».

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары – водка и пиво, относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 и 32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №230089 до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 13.11.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

То касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков на имя третьих лиц в отношении однородных товаров, то правомерность предоставления правовой охраны данным товарным знакам не может быть рассмотрена в рамках данного дела. Кроме того, необходимо указать, что экспертиза по каждому знаку проводится отдельно, решение о предоставлении правовой охраны принимается с учетом конкретных обстоятельств дела. Прецедентная практика действующим законодательством Российской Федерации о товарных знаках не предусмотрена.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2013.