

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 22.01.2015, поданное ИП Саргисяном Варданом Сарибековичем, г. Курган (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722082, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013722082, поданной 01.07.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее квадрат горчичного цвета, на фоне которого размещена лента красного цвета с синей окантовкой. На ленте в две строки выполнена надпись «Восточный хлебозавод» строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. В центре композиции расположен изобразительный элемент в виде овала с изображением мельницы в красно-белых тонах, солнца, растений и облаков на желтом фоне.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, синем, белом, желтом, горчичном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.10.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке №2013722082. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством заявленного обозначения до степени смешения:

- со словесным обозначением «По-восточному» по заявке №2013715296 [1], ранее заявленным на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ВОСТОЧНЫЙ» по свидетельству №462665 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ВОСТОЧНЫЕ» по свидетельству №168780 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесный элемент «хлебозавод» не обладает различительной способностью и указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 22.01.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы.

Соглашаясь с мнением экспертизы о том, что словесный элемент «хлебозавод» не подлежит правовой охране в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, заявитель полагает, что заявленное обозначение имеет существенные отличия от противопоставленных товарных знаков [1] – [3].

В заявленном обозначении словесный элемент «ВОСТОЧНЫЙ» относится к слову «ХЛЕБОЗАВОД», то есть является названием предприятия.

В противопоставленном товарном знаке [2] словесный элемент «ВОСТОЧНЫЙ» не несет указательной информации и существует сам по себе, а словесные элементы

«Сделано из свежего мяса» указывают на продукцию мясокомбината, как и перечень товаров, для которых зарегистрирован этот товарный знак.

На различную направленность предприятий также указывают изобразительные элементы сравниваемых знаков.

Словесный элемент «ВОСТОЧНЫЕ» в противопоставленном словесном товарном знаке [3] также не указывает на место нахождения предприятия. С учетом того, что слово «ВОСТОЧНЫЕ» имеет множественное число, его смысловое значение отличается от смыслового значения слова «ВОСТОЧНЫЙ» в единственном числе, приобретая другой смысл, например, восточные конфеты, восточные вафли.

Противопоставленное словесное обозначение «По-восточному» [1] также имеет другое смысловое значение, отличающееся от смысла словосочетания «Восточный хлебозавод», указывая на вкусовые качества продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.10.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.07.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, регистрационный №4322, 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 пункту (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 (14.4.2.4) 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение , включающее квадрат горчичного цвета, на фоне которого размещена лента красного цвета с синей окантовкой. На

ленте в две строки выполнена надпись «Восточный хлебозавод» строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. В центре композиции расположен изобразительный элемент в виде овала с изображением мельницы в красно-белых тонах, солнца, растений и облаков на желтом фоне.

При исследовании положения словесных и изобразительных элементов в заявленном обозначении следует отметить визуальное доминирование словесных элементов «Восточный хлебозавод». Принимая во внимание, что словесный элемент «хлебозавод» является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, сильным элементом в составе доминирующих является слово «Восточный».

Заявитель согласен с включением слова «хлебозавод» в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

В качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака экспертиза выявила следующие товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №532471 (заявка № 2013715296) представляет собой словесное обозначение «По-восточному», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное



обозначение , включающее расположенные по кругу словесный элемент «ВОСТОЧНЫЙ» и неохраняемые словесные элементы «сделано из свежего мяса». В центре круга расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дубовой ветки, окорока и колбасы. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия пирожковые; кулебяки; пироги; пицца; пельмени; равиоли; сэндвичи».

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «ВОСТОЧНЫЙ», поскольку при восприятии потребителем комбинированного обозначения, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, которых легче запоминается, чем изобразительный. Кроме того, словесный элемент выделен в композиции крупным размером шрифта и контрастной цветовой гаммой (бежевые буквы на синем фоне).

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ВОСТОЧНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (за исключением соусов для салатов); пряности; пищевой лед».

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками учитывалось сходство сильного элемента «ВОСТОЧНЫЙ» со словесными элементами противопоставленных знаков.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] показал, что, несмотря на то, этот товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных с товарами 30 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, в силу их совпадения по роду и виду, их нельзя признать сходными до степени смешения ввиду следующего.

С точки зрения фонетики, слова «ВОСТОЧНЫЙ» и выражение «ПО-ВОСТОЧНОМУ», несмотря на тождество звучания средних частей [ВОСТОЧН], существенно различаются в начальной и конечной части, что приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства между ними.

Кроме того, в эти слова заложены разные понятия и идеи, поскольку слово «ВОСТОЧНЫЙ» указывает на территориальное, географическое расположение какого либо объекта (в данном случае хлебозавода), а в выражении «ПО-

ВОСТОЧНОМУ» заложено иное понятие, вызывающее ассоциации с восточными блюдами, рецептами и традициями. Кроме того, сравниваемые знаки имеют визуальные различия, которые формируют различное общее зрительное впечатление.

Указанные фонетические, семантические и визуальные различия позволяют сделать вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [1].

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] определяется фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «ВОСТОЧНЫЙ».

Несмотря на различия в общем зрительном впечатлении от восприятия этих знаков, обусловленным наличием дополнительных неохраемых словесных элементов и изобразительных элементов, сравниваемые комбинированные обозначения могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к мучным изделиям, содержащим мясную начинку, к которым относятся пирожковые изделия, пироги, блины, булки, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013722082. При этом изобразительные элементы и словесные элементы «сделано из свежего мяса» противопоставленного товарного знака не будут препятствовать возникновению сходных ассоциаций, поскольку указывают на содержание в пирогах и пирожковых изделиях начинки из свежего мяса.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [3] показал следующее.

С точки зрения фонетики слова «ВОСТОЧНЫЙ» и «ВОСТОЧНЫЕ», характеризуются наличием совпадающих звуков [ВОСТОЧНЫ-]. Различие в

конечных звуках не оказывает решающего влияния на общий вывод об их фонетическом сходстве.

Семантическое сходство слов «ВОСТОЧНЫЙ» и «ВОСТОЧНЫЕ» определяется подобием заложенных в них понятий и идей, так как оба слова могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с востоком как географическим расположением каких-либо объектов.

Установленное фонетическое и семантическое сходство доминирующих словесных элементов определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на визуальные различия.

Однородность части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (*батончики злаковые с высоким содержанием белка; булки; вермишель; изделия макаронные; ; лапша; макароны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; пироги; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; спагетти; сухари; сухари панировочные; хлеб; хлеб из пресного теста*) и в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3] (*рис, тапиока (маниока), саго; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия*), определяется их принадлежностью к одной родовой группе мукомольно-крупяной продукции и мучным изделиям, а также совпадением по виду товаров. Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Таким образом, в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет их сходство до степени смешения в отношении этих товаров.

Вместе с тем, коллегия полагает, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ *«бисквиты; вафли; галеты солодовые; изделия кондитерские мучные;*

крекеры; макарон [печенье миндальное]; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; рулет весенний; сладости», относящихся к сладким кушаньям, лакомствам и готовым кулинарным изделиям, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку нет оснований для признания этих товаров однородными с товарами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] и [3].

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

удовлетворить возражение от 22.01.2015, отменить решение Роспатента от 23.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722082.