

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 14.03.2010, поданное РИК VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. (HR) (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №956912, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 22.02.2008 за №956912 в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. Знак охраняется в красном, белом, золотом цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации №956912 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого выполнен красным цветом и представляет собой стилизованное изображение наконечника копья. Словесный элемент знака «РИК», расположенный в центре изобразительного элемента, выполнен белым цветом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 14.12.2009 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №956912. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №956912 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ, а именно «viande; toutes sortes de produits conserves et non conserves de ceux-ci; produits alimentaires d'origine animale;

extraits de viande», части заявленных товаров 31 класса МКТУ, а именно «Animaux vivants», части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно «vente au detail et en gros de produits alimentaires», части заявленных услуг 40 класса МКТУ, а именно «traitement et transformation de la viande et des produits de viande et d'autres produits dans l'industrie alimentaire, conservation, fumage, sechage de viande et d'autres aliments» на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №956912 в силу фонетического сходства словесных элементов РІК – РІСК – РІСК сходен до степени смешения:

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «РІС», зарегистрированными на имя другого лица, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ (свидетельство №152397, приоритет от 29.02.1996 – (1), срок действия регистрации продлен до 29.02.2016; свидетельство №94177, приоритет от 14.06.1990 – (2), срок действия регистрации продлен до 14.06.2010; международная регистрация №970820, приоритет от 06.02.2008 – (3);

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «РІСК», зарегистрированными на имя другого лица, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ (свидетельство №254070, приоритет от 26.04.2002 – (4), международная регистрация №744300, приоритет от 12.10.2000 – (5), международная регистрация №651144, приоритет от 19.01.1996 – (6).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает сходство знака по международной регистрации №956912 и противопоставленных знаков в части однородных товаров 29, 31 и услуг 35, 40 классов МКТУ;

- однако, по мнению заявителя, сопоставляемые товары 29 класса МКТУ «колбасные изделия, салями» противопоставленных товарных знаков (4-6) и

«неконсервированное мясо и продукты из него», указанные в уточненном перечне, неоднородны, поскольку:

- свежее (не переработанное) мясо, субпродукты и изделия из сырого мяса не могут быть смешаны в гражданском обороте с колбасными изделиями;

- потребителями колбасных изделий выступают физические лица, а продуктов животноводства (в частности свежего мяса, сала, субпродуктов) являются мясоперерабатывающие комбинаты;

- необработанное мясо и колбасные изделия предлагаются к продаже на разных прилавках;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что «частным примером из практики, подтверждающим позицию заявителя, может служить решение Палаты по патентным спорам по заявке №2002732000/50».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие копии документов:

- решение Роспатента от 14.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №956912 [1];

- решение экспертизы от 14.12.2009 по международной регистрации №956912 на французском языке [2];

- предварительное решение экспертизы по международной регистрации №956912 [3];

- страницы из Методических рекомендаций [4];

- решение коллегии Палаты по патентным спорам по заявке №2002732000/50 [5].

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №956912 в отношении уточненного перечня товаров 29, 31 классов МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.02.2008) международной регистрации №956912 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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.

Анализ соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №956912, как указано выше, является комбинированным, представляет собой стилизованное изображение, выполненное в виде наконечника стрелы, в центре которого изображен словесный элемент «PIK», исполненный строчными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в красном, белом, золотом цветовом сочетании и в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки (1-3) представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица – Пиг Импрувмент Компании ЮК Лимитед, в состав которых входит общий словесный элемент «PIC», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ и услуг 42, 44 классов МКТУ, знак охраняется в красном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки (4-6) представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица – ПИК СЕГЕНД Зрт, в состав которых входит общий словесный элемент «PICK», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам (4-6) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ. Знак (6) охраняется в красном, белом, зеленом, голубом, желтом цветовом сочетании.

Основным элементом в рассматриваемом знаке является словесный элемент «PIK», в противопоставленных знаках (1-3) – словесный элемент «PIC», в противопоставленных знаках (4-6) – словесный элемент «PICK», поскольку в противопоставленных знаках (1, 5) он является единственным, а в рассматриваемом знаке и в знаках (2, 3, 6), являющихся комбинированными, именно словесный элемент несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, чем изобразительный элемент, и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель в первую очередь при восприятии знака.

Таким образом, в виду доминирования в рассматриваемом знаке и в противопоставленных знаках (1-6) словесных элементов, сравнительному анализу подлежат соответствующие элементы «PIK», «PIC», «PICK».

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «PIK» - «PIC» - «PICK» показал их сходство, обусловленное наличием совпадающих (-PI-) и близких (-K-, -C-, -CK-) звуков в сравниваемых словах и их расположением по отношению друг к другу, тождеством звучания начальных частей (-PI-).

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы имеют следующие значения: «PIK» с немецкого языка переводится как пик, остроконечная вершина, «PIC» с французского языка переводится как мотыга, а «PICK» с английского языка переводится как кирка, лом (см. Яндекс-словари), данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике немецкого, французского и английского языков, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Графическое сходство основных словесных элементов, обусловленное использованием одинакового алфавита, усиливает сходство сравниваемых знаков. Наличие изобразительного элемента в противопоставленных знаках (2, 3, 6) и дополнительного словесного элемента в знаке (4) не влияет на вывод о сходстве в целом, поскольку, как указано выше ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и графически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую функцию.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знака по международной регистрации № 956912 и противопоставленных знаков (1-6) по фонетическому и визуальному факторам сходства словесных элементов, которые являются доминирующими, либо единственными в сравниваемых знаках.

Сходство знаков в возражении заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг, с целью исключения однородных, то анализ однородности рассматривается в отношении скорректированного перечня, который включает следующие позиции товаров и услуг 29, 31, 35, 40 классов МКТУ:

29 - viande non conservee; toutes sortes de produits non conserves de viande; poisson, volaille et gibier; toutes sortes de produits conserves et non conserves de ceux-ci; fruits et legumes seches et cuits; gelees, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles (мясо неконсервированное; все виды неконсервированных продуктов из мяса; рыба, птица и дичь; все виды консервированных и неконсервированных продуктов; фрукты и овощи сушеные и подвергнутые пищевой обработке, конфитюры, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые)

31 - aliments pour animaux (корма для животных).

35 - publicite; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'agences d'import-export; vente au detail et en gros de produits non alimentaires (реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; бюро путешествий; услуги агентств экспорта-импорта; сбыт и реализация непищевых продуктов).

40 - abattage d'animaux (убой скота).

Противопоставленные знаки (1-3) зарегистрированы в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ:

– живые животные.

Противопоставленные знаки (4, 5) зарегистрированы в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ:

– изделия колбасные, салями.

Противопоставленный знак (б) зарегистрирован в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ:

– салями.

Анализ сравниваемых товаров 29 класса МКТУ показал следующее. Согласно определениям, установленным национальным стандартом Российской Федерации - ГОСТ Р 52427-2005 «мясной продукт – пищевой продукт, изготовленный с использованием или без использования немясных ингредиентов, в рецептуре которого массовая доля мясных ингредиентов свыше 60 %», «колбасное изделие – мясной или мясосодержащий продукт, изготовленный из колбасного фарша сформированного в колбасную оболочку, пакет, форму, сетку, подвергнутый обработке до готовности к употреблению». При этом в зависимости от технологии изготовления продукты из мяса могут быть как сырыми (например бескостное мясо – мясо в виде кусков различного размера и массы; телятина, ягнятина, баранины – мясо, полученное в результате переработки телятины, ягнятины, баранины), так и подвергнутые термической обработке (например колбасные изделия).

Таким образом, товары, указанные в скорректированном перечне, а именно «мясо неконсервированное; все виды неконсервированных продуктов из мяса» по сути представляют собой мясные продукты, полученные в результате переработки мяса как и колбасные изделия. При этом производство этих продуктов, как правило, осуществляется мясоперерабатывающими предприятиями, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представление, что данные продукты имеют один и тот же источник происхождения.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товары 29 класса МКТУ, указанные выше, однородны, поскольку принадлежат к одной и той же родовой группе товаров 29 класса МКТУ (мясные продукты), имеют один рынок сбыта, один круг потребителей.

Что касается остальных товаров и услуг 29, 31, 35, 40 классов МКТУ, в отношении которых было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №956912, следует отметить, что заявитель выразил согласие с данным решением.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №956912 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно «viande; toutes sortes de produits conserves et non conserves de ceux-ci; produits alimentaires d'origine animale; extraits de viande», для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации.

Что касается ссылки на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 17.10.2008 по заявке №2002732000/50, то она является несостоятельной, поскольку в процессе рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием устанавливается факт применения товарного знака для маркировки конкретных товаров, в то время как в данном случае речь идет об однородности товаров и услуг, указанных в перечнях регистраций.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.03.2010 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.12.2009.