

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, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Консервная Компания», г.Астрахань (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.05.2008 (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006721262/50, при этом установлено следующее.

Регистрация знака по заявке №2006721262/50 с приоритетом от 28.07.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PU IN», сочетание двух вымышленных слов, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.05.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) Основанием являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение «PU IN» сходно до степени смешения с:

- серией комбинированных товарных знаков, содержащих словесные элементы "ПУТИНКА", словесным товарным знаком "ПУТИНА", словесным товарным знаком

"ПУТИНУШКА", зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПромИмпэкс", 109004, Москва, Пестовский пер., 12, стр.1 (свидетельство №192872/1, приоритет от 29.12.1999г., свидетельство №269118, приоритет от 21.06.2003г., свидетельство №263693, приоритет от 18.06.2003г., свидетельства №№ 272502, 256180, с приоритетом от 24.06.2003г., свидетельства №№ 270800, 270801, с приоритетом от 13.04.2004г., свидетельство № 287524, приоритет от 01.11.2004г., свидетельство № 319773, приоритет от 14.03.2006г.) - для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- комбинированными товарными знаками, содержащими словесные элементы "ПУТИНКИ", зарегистрированными на имя Губанова Александра Васильевича, 644083, г.Омск, ул.Бородина, 8, корп.3, кв.35 (свидетельства №№ 303993, 303994, с приоритетом от 07.11.2005г., свидетельство № 250260, с приоритетом от 19.11.2001г., свидетельство №295466, с приоритетом от 22.02.2005г.) - для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- словесными товарными знаками "ПУТИНА", зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества "Информика", 117607, Москва, Мичуринский проспект, д. 31, кор.1, "ТМО"(свидетельство №192872, с приоритетом от 29.12.1999г., свидетельство №212132, с приоритетом от 13.01.2000г.) - для однородных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ;

- словесными товарными знаками "ПУТИНА", зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Эксикон-С 410600, г.Саратов, пр-кт Кирова, 15 (свидетельство №212132/1, с приоритетом от 13.01.2000г.) - для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком "ПУТИНА", зарегистрированным на имя Федосова Дмитрия Витальевича, 644041, г.Омск, 4-ая Транспортная, 42-192 (свидетельство №212132/2, с приоритетом от 13.01.2000г.) - для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- словесным товарным знаком "ПУТИНА", зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Лаванда-С", 111020, Москва, ул.Сторожевая, д.26

(свидетельство №317417, с приоритетом от 13.01.2000г.,) - для однородных товаров 2 9 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком "ПУТИНА", зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Альда групп", 644100, г.Омск, проспект Королева, 3, оф.556 (свидетельство №281472, с приоритетом от 13.01.2000г.,) - для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- словесным товарным знаком "ПУТИНА", зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Компания "АВТОПИЛОТ", 644010, г.Омск-10, ул.Маяковского, 81 (свидетельство №215849, с приоритетом от 01.08.2000г.,) - для однородных товаров 29, 3 0 классов МКТУ;

- с ранее заявленными комбинированными обозначениями, содержащими словесные элементы "Putinki", поданные от имени Губанова Александра Васильевича, 644083, г.Омск, ул.Бородина, 8, корп.3, кв.35 (заявки №2006713815, 2006713805, 2006713804, 2006711671, 2006710808, делопроизводство по заявкам не завершено), в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Наличие вышеуказанных ранее заявленных обозначений и ранее зарегистрированных товарных знаков препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по фонетическим признакам, а именно наличию близких и совпадающих звуков и их расположению, а также наличию совпадающих слогов и их расположению в словесных элементах, входящих в знаки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.08.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- заявитель согласен с мнением экспертизы об однородности заявленных товаров и товаров, в отношении которых охраняются или заявлены противопоставленные товарные знаки;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и обозначениями в отношении однородных товаров по фонетическим признакам;

- все противопоставленные товарные знаки объединяет содержание, заложенное в словах ПУТИНА, ПУТИНУШКА, ПУТИНКА, PUTINKA (слово ПУТИНКА в латинской транслитерации), которые вызывают одинаковые очень близкие смысловые ассоциации у потребителя: товарные знаки либо состоят из этих слов, либо содержат их в сочетании с изобразительной композицией или с неохраняемыми элементами;

- слова «ПУТИНКА», «ПУТИНУШКА», «ПУТИНКА» (с ударением на второй слог) – это лексические единицы русского языка, имеющие одно и то же значение, этимологически восходят к слову «путь», зафиксированы следующие словарные значения «путина»: 1. время, когда рыба идет массой; сезон, в течение которого производится улов рыбы. 2. путь, путешествие;

- слова «путинка», «путинушка» являются производными от слова «путина», образованное прибавлением уменьшительных суффиксов. Слово «путь» с одним и тем же словарным значением, что зафиксировано в словарной статье на слово «Путь» в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (Москва, ОЛМА-ПРЕСС, 2002г, том III, с.440-441 и www.slova.ru);

- смысловое сходство определяется наличием подобия заложенных в обозначениях понятий и идей. Словесные элементы противопоставленных товарных знаков обладают определенным словарным значением, и эти значения не просто синонимичны, они совпадают, запечатлевая в сознании потребителя единые понятия и образы (путь, дорога, поездка, путешествие, странствие);

- заявленное обозначение PU IN – вымышленный составной словесный элемент, не имеющий словарного значения, не сходный по этой причине ни с одним из вышеперечисленных товарных знаков, не вызывает семантических ассоциаций с серией знаков в целом;

- обозначение PU IN не будет соотноситься в сознании потребителя со словесными элементами товарных знаков по смысловому признаку ввиду его полного отсутствия. Отсутствуют формальные признаки, которые могли бы придать

искусственному слову, состоящему из двух частей, внешнюю форму естественного слова, сходного с перечисленными словесными элементами товарных знаков;

- отсутствие внешних признаков естественного слова не позволит потребителю даже косвенно связать заявленное обозначение с противопоставленными товарными знаками, так как оно выпадает из семантического ряда в целом, не воспринимается как основное смыслообразующее обозначение или слово, производное от словесных элементов каждого знака, не сходно с ними по смыслу и не может продолжить синонимичный или ассоциативный ряд в этой серии знаков;

- отсутствие смыслового значения у заявленного обозначения и его наличие у каждого противопоставленного товарного знака и у серии знаков в целом является самостоятельным и достаточным критерием для признания заявленного обозначения несходным с каждым из противопоставленных знаков и со всей серией знаков в целом. Заявленное обозначение из двух элементов PU IN не является основной или продолжением серии товарных знаков как один из его семантических вариантов;

- обозначение PU IN (в транслитерации «ПУ ИН») имеет непостоянное ударение: ударным может быть как первое слово, так и второе, но в любом случае ударный слог не сходен с ударным слогом в слове ПУТИНА;

- слова «ПУТИНА», «ПУТИНУШКА» произносятся без паузы, в обозначении PU IN возможна пауза между двумя слогами, так как оно фактически состоит из двух коротких искусственных слов, отдельных на письме;

- визуально проявляются смысловые различия: лексические единицы русского языка «ПУТИНА», «ПУТИНУШКА», «ПУТИНКА» распознаются потребителем, как при первом беглом взгляде, так и после прочтения. Обозначение PU IN воспринимается обособлено, как не имеющее визуально воспринимаемой формы естественного слова русского языка;

- отличия заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков по совокупности семантического, фонетического и визуального признаков настолько существенны, что исключают возможность смешения потребителем сравниваемых обозначений на рынке однородных товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.07.2006) поступления заявки №2006721262/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированного на имя другого лица, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 ни их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 по заявке №2006721262/50 является словесным и представляет собой два слога «PU IN», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета с пробелом между ними.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки со словесными элементами «ПУТИНКА», «ПУТИНА», ПУТИНУШКА», а также обозначения по заявкам с более ранним приоритетом со словесным элементом «Putinki». Данные словесные элементы образованы от слова «путина» путем прибавления уменьшительных суффиксов.

В связи с тем, что именно данные словесные элементы определяют запоминающийся образ противопоставленных обозначений, то правомерно будет сопоставлять их с заявленным обозначением.

Слово «путина» - время, когда рыба идет массой; сезон, в течение которого производится улов рыбы. (Толковый словарь русского языка Ушакова).

Словесный элемент «Putinki» является фантазийным и не имеет словарного значения.

Словесный элемент "PU IN" не является лексической единицей и не имеет словарного значения.

Таким образом, у заявленного и противопоставленных обозначений отсутствует смысловое сходство.

Анализ по фонетическому признаку показал, что у сравниваемых обозначений сходны начальные и средние части. Словесный элемент «ПУТИНА» состоит из 3 слогов и 6 звуков, словесный элемент «ПУТИНУШКА» из 4 слогов и 9 звуков,

словесный элемент «ПУТИНКА» из 3 слогов и 7 звуков, словесный элемент «PUTINKI» из 3 слогов и 7 звуков. Заявленное обозначение состоит из двух односложных слогов и 4 звуков. Ударение может падать как на первый слог «PU», так и на второй слог «IN».

Таким образом, совпадение по звучанию только начальных звуков «PU» (звучащее как «ПУ») в рассматриваемых элементах при существенной разнице в длине и восприятии их на слух обуславливают различие данных обозначений по фонетическому критерию.

Графически словесные элементы отличаются за счет исполнения буквами различных алфавитов, различного количества букв и слов.

Различие противопоставленных знаков и заявленного обозначения усугубляется оригинальной графической проработкой комбинированных знаков.

В силу семантического, фонетического и графического различия словесных составляющих сопоставляемых обозначений у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с противопоставленными знаками и обозначениями.

Отсутствие сходства товарных знаков позволяет Палате по патентным спорам не анализировать перечни товаров и услуг на предмет установления их однородности.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам, анализируя материалы дела, выявила обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке решения, а именно, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №2006721262/50 является несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении всех заявленных товаров.

На основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией Палаты по патентным спорам дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации обозначения в качестве товарного знака, были доведены до сведения заявителя. Заявитель не ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения для представления своих соображений.

Согласно требованиям пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Перечень таких обозначений, приведенный в нормативных документах, не является исчерпывающим, а носит обобщенный характер.

Для правильной оценки таких знаков учитываются факторы восприятия их потребителями.

На регистрацию заявлено словесное, искусственное обозначение «PU IN», которое, как уже отмечалось выше, не имеет смыслового значения. Однако пробел между двумя заявленными слогами определяет возможность подставления любой буквы между данными слогами. В силу широкой известности и огромной популярности не только на территории Российской Федерации, но и в мире в целом фамилии бывшего президента России, а ныне Председателя правительства Владимира Путина (в транслитерации – Vladimir Putin), существует возможность восприятия данного обозначения российским потребителем именно в связке с фамилией Путин.

Регистрация испрашивается в отношении продуктов питания и напитков. В этой связи коллегия усматривает, что использование заявленного обозначения в качестве средства маркировки указанных товаров будет носить аспект неуважения по отношению к известному и действующему политическому деятелю, что по сути противоречит принципам морали.

Упомянутое обуславливает обстоятельство, по которому данное заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как несоответствующее требованиям положений пункта 3 статьи 6 Закона.

В подтверждение данных доводов коллегия Палаты по патентным спорам располагает информацией об использовании данного обозначения заявителем. В частности, на сайте заявителя представлена информация о продукции, маркированной

заявленным обозначением. Этикетка выполнена в виде щита с изображенным двуглавым орлом на заднем плане и мечом в виде буквы «Т», расположенным между двумя слогами «ПУ» и «ИН», что при визуальном восприятии читается как «ПУТИН» (www.taxlab.ru, old.adme.ru/ruin). В силу того, что латинская буква «Т» визуально не отличается от русской, сказанное выше также относится и к латинскому варианту написания обозначения «PU IN».

Также имеется большое количество статей, посвященных данной продукции, например: «ПУТИН перец сладкий», смысл которой сводится к тому, что на полках российских продуктовых магазинов потребители смогли заметить появление овощных консервов с броским названием «ПУТИН» на фоне двуглавого орла. Данная информация доказывает вывод коллегии Палаты по патентным спорам о том, что заявленное обозначение «PU IN» для российского потребителя будет восприниматься как завуалированное использование фамилии PUTIN и нести оттенок неуважения к личности Владимира Владимировича Путина.

При оценке правомерности регистрации заявленного обозначения товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 6 не предусмотрено требование учитывать фактические обстоятельства, связанные с использованием товарного знака, однако оценка правомерности приобретения исключительного права на товарный знак относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В связи с изложенным, руководствуясь пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.08.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006721262/50 и отказать по дополнительным основаниям.

