

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 14.09.2010, поданное ОАО «Южно-Уральский спиртоводочный завод», г. Озерск Челябинской обл. (далее - заявитель) на решение Роспатента от 09.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009700075/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009700075/50 с приоритетом от 11.01.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде силуэта всадника с шашкой на несущемся вскачь коне и словесных элементов «Казак Уральский» и «Kazak Uralsky», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, и расположенных с двух сторон от изобразительного элемента.

Решением Роспатента от 09.06.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица изобразительным

товарным знаком по свидетельству №214889 [1] в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении от 14.09.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное комбинированное обозначение содержит словесно-графический элемент «КАЗАК УРАЛЬСКИЙ KAZAK URALSKY», который занимает в знаке доминирующее положение, так как его габаритные размеры по горизонтали больше, чем размеры изобразительного элемента по горизонтали и вертикали, а также в связи с тем, что словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный;

- противопоставленный знак является изобразительным и содержит сходный с заявленным изобразительный элемент (всадник с шашкой в руке на несущемся вскачь коне), однако этот элемент не столь важен для индивидуализации товаров, так как именно словесный элемент заявленного обозначения способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- сравниваемые обозначения вызывают совершенно различные ассоциации за счет того, что образы, возникающие в сознании потребителя при осмотре сопоставляемых знаков являются разными, следовательно, не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными до степени смешения.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.01.2009) 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 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 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 (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 представляет собой комбинацию словесного элемента «КАЗАК УРАЛЬСКИЙ KAZAK URALSKY», выполненного буквами русского и латинского алфавитов, и изображения всадника на коне с шашкой наголо. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленный знак [1] является изобразительным, центральное положение в котором занимает изображение всадника на коне с шашкой наголо, расположенное на щите в обрамлении военных атрибутов. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе стилизованное изображение всадника с шашкой наголо на коне, несущемся вскачь, которое является тождественным центральному элементу противопоставленного товарного знака [1], занимающему в знаке доминирующее положение. Наличие дополнительных элементов в знаке [1], расположенных по краям знака, служат как бы обрамлением основного элемента – изображения всадника на коне, и не оказывают существенного влияния на общее зрительное восприятие обозначений, что позволяет ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в целом. Используемые в сопоставляемых знаках тождественные изобразительные элементы в виде стилизованного изображения всадника с шашкой в руке являются оригинальным и запоминающимся элементом обозначений. Указанный элемент рассматривается как важный для индивидуализации товаров, несмотря на наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «КАЗАК УРАЛЬСКИЙ KAZAK URALSKY». Вследствие этого, сходство изобразительных элементов между собой позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, показал, что товары 32, 33 и услуги 35 классов МКТУ имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Таким образом, сравниваемые товары и услуги являются однородными.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2010.