

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Д.А. Маловым, Костромская область, г. Кострома, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737253 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Караваево

Словесное обозначение по заявке №2017737253, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- наименованием места происхождения товаров «КАРАВАЕВО» за №171 (1), право пользования которым предоставлено в отношении товаров «молоко, творог, сметана» ОАО орден имени Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени племенной завод «Каравaeво», Костромская область, Костромской р-н, п. Каравaeво (заявка №2015725037, с приоритетом от 07.08.2015), на основании свидетельств №171/1;

- комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «КАРАВАЕВО» по свидетельству №620338 (2), зарегистрированным с приоритетом от 24.07.2015 на имя ОАО ордена имени Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени племенной завод «Каравaeво», Костромская область, Костромской р-н, п. Каравaeво, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 620338 признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, упомянутый знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель намерен оспорить предоставление правовой охраны наименованию месту происхождения товаров «Каравaeво».

На основании изложенного, заявителем выражена просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок. В удовлетворении упомянутого ходатайства было отказано, поскольку для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товаров требует длительный период ожидания. Кроме того, возможное наступление благоприятных событий не является основанием для отложения рассмотрения заявления в рамках административного делопроизводства. При этом, в случае несогласия сторон с решением Роспатента по рассматриваемому возражению, оно может быть обжаловано в судебном порядке (пункт 2 статьи 1242 Кодекса).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.09.2017) поступления заявки №2017737253 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше

Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по

отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 47 Правил устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до

степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

Караваево

Заявленное обозначение является словесным и выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также из помещенных над второй буквы «а» изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бабочки. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 и 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (2) является комбинированным и состоит из словесных и цифровых элементов: «КАРАБАЕВО», «ПЛЕМЗАВОД», «1920 г.», а также из помещенного в центральной части изобразительного элемента в виде натуралистического изображения коровы. Словесный элемент «КАРАБАЕВО» и элементы «1920 г.» выполнены по окружности. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, коричневом, бледно-коричневом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ. Решением Роспатента от 15.05.2019 правовая охрана знака (2) была признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса МКТУ; услуги по развозной продаже товаров 31 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 31 класса по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров 31 класса МКТУ с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) включены тождественные словесные элементы «Карабаево», несущие в них основную индивидуализирующую функцию. Указанные словесные элементы имеют идентичное произношение, способны вызывать одни и те же ассоциации при их восприятии, а также являются сходным графически за счет исполнения их буквами русского алфавита, чем обусловлено сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) в целом. Заявителем сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; услуги по сравнению цен» заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) совпадают.

Кроме того, коллегия признает однородными услуги 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое [обслуживание]» и услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; поиск поручителей; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; организация подписки на газеты для третьих лиц» знака (2) в силу того, что они относятся к одной родовой группе – посреднические услуги, которые могут быть оказаны одним лицом в отношении одинакового круга потребителей.

Также однородными являются и услуги 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация данных в компьютерных базах данных» знака (2). Так, сравниваемые услуги могут исходить от одного лица, быть взаимодополняемыми и оказываться совместно.

Вместе с тем, иные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения, связанные с продажами товаров и их продвижением на рынке, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ знака (2), поскольку сравниваемые виды услуг оказываются различными лицами и не пересекаются в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначения сходно с противопоставленным ему товарным знаком (2) в отношении части услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем в отношении упомянутой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса было установлено, что противопоставленное наименование места происхождения товаров «КАРАВАЕВО» (1) полностью входит в состав заявленного обозначения, что свидетельствует об их очевидном сходстве, несмотря на отдельные отличия, касающиеся графического исполнения заявленного обозначения.

При этом, вопрос однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и охраняется наименование места происхождения товаров, не исследуется (пункт 47 Правил).

Таким образом, как правомерно отмечено в решении Роспатента, заявленное обозначение не соответствует и требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.01.2019.