

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 07.10.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2013, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709081, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012709081 с приоритетом от 26.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Геотон», 143581, Московская обл., Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, дер. Новинки, д. 115, стр. 1 (далее - заявитель) в отношении товаров 08, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде изогнутой линии переменной толщины голубого цвета и словесный элемент «ЗАВИДОВО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета.

Роспатентом 19.08.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709081 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 4, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «ЗАВИДОВО» заявленного обозначения представляет собой географическое наименование особо охраняемой природной территории федерального значения со статусом национального парка и относится к объектам общенационального достояния. В 1992 году на территории Завидово создан Государственный комплекс «Завидово», за которым в 1996 году был утвержден статус резиденции Президента Российской Федерации «РУСЬ», см. Интернет, Yandex, Google, Wikipedia. В связи с изложенным сделан вывод о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров/услуг. А именно были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «ЗАВИДОВКА» по свидетельству №361487 [1] с приоритетом от 11.04.2007, зарегистрированный на имя ООО «Ниагара ГРУПП» для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «ЗАВИДОВО», по свидетельству №410063 [2] с приоритетом от 16.03.2009, зарегистрированный на имя ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» для однородных товаров и услуг 16, 25, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ;

- изобразительный товарный знак по свидетельству №341626 [3] с приоритетом от 23.11.2006, зарегистрированный на имя Найк Интернешнл Лтд. для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 07.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с Положением о Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации (Указ Президента РФ от

25.05.2007), Государственный комплекс «Завидово» представляет собой особо охраняемую природную территорию;

- в соответствии с пунктом 2 указанного Положения, с учетом особенностей режима особо охраняемой природной территории, на которой находится комплекс, эта территория считается национальным парком;

- таким образом, природная территория «Завидово» не является ни одним из объектов, в отношении которых были бы применимы положения пункта 4 статья 1483 Кодекса, поскольку она не является ни особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, ни объектом всемирного культурного или природного наследия;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «ЗАВИДОВКА» по свидетельству №361487, поскольку сравниваемые товарные знаки являются значимыми обозначениями и указывают на разные географические наименования;

- товарному знаку «ЗАВИДОВКА» была предоставлена самостоятельная правовая охрана, как обозначению, которое не может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара, поскольку он является названием многих деревень в Российской Федерации и Белоруссии, а также названием небольшой реки в Вологодской области;

- тогда как словесный элемент «ЗАВИДОВО» заявленного обозначения является неохраняемым, поскольку указывает на место производства товаров и услуг;

- «ЗАВИДОВО» является наименованием сельского поселения Завидово, общей площадью 132,5 км², муниципального образования в Конаковском районе Тверской области;

- оно расположено между Москвой и Тверью, через его территорию проходит федеральная трасса М10, соединяющая Москву и Санкт-Петербург;

- Завидово — это место с богатой историей, где останавливались проезжавшие по «Государевой дороге» многие выдающиеся люди России: русские цари, патриархи, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев И. А. Крылов, А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов и другие;

- храмовый комплекс села Завидово, с созданными при нем музеями, привлекает множество паломников и туристов;

- сельское поселение Завидово представляет собой крупный географический объект (территория составляет около 30% Москвы), на территории которого действует большое количество малых и больших предприятий, каждое из которых на основании норм ФЗ-261 «О защите прав потребителей» обязан использовать обозначение Завидово, как указание на свое местоположение;

- в Завидово создается единая территория для полноценной жизни и отдыха людей (действует профессиональный гольф-клуб «PGA National», новый сезон в 2013 открыл Яхт-клуб Marina Завидово, открывается высококлассный отель Рэдиссон-Завидово с конференц-центром и спа-салонам, строятся жилые дома и поселки);

- таким образом, сельское поселение Завидово является известным и значимым географическим объектом, название которого не обладает различительной способностью, то есть не способно идентифицировать конкретного производителя;

- поскольку словесный элемент «Завидово» не доминирует в заявленном обозначении, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- таким образом, отказ в предоставлении охраны заявленному обозначению, как сходному до степени смешения с товарным знаком «ЗАВИДОВКА» по свидетельству №361487, является необоснованным;

- в связи с теми же причинами заявленное обозначение не является сходным с товарным знаком «ЗАВИДОВО» по свидетельству №410063, поскольку словесный

элемент «ЗАВИДОВО» является указывающим на место нахождения изготовителя товара;

- также заявленное обозначение не сходно с изобразительным знаком по свидетельству №341626;

- оба обозначения включают вымышленный символ, но в противопоставленном товарном знаке, он имеет резкую, угловатую форму с явным образом выделенными окончаниями границ всех ломаных линий и утолщенной «нижней» линией, тогда как в заявленном обозначении этот элемент имеет подчеркнуто плавную форму, без выделения контуров и равномерную толщину всех изгибов линий;

- кроме того, заявленное обозначение содержит название крупного населенного пункта, которое, как любой словесный элемент, привлекает «основное» внимание потребителя и указывает на местоположение заявителя, а противопоставленный товарный знак не имеет смыслового значения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709081 в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением словесного элемента «ЗАВИДОВО» из самостоятельной правовой охраны.

К возражению приложены следующие материалы:

- Положение о Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны РФ (Указ Президента РФ от 25.05.2007), ФЗ № 93-ФЗ от 25 июня 2012 г, Об особо охраняемых природных территориях (с изменениями на 25 июня 2012 года) [4];

- документы, исторические сведения о сельском поселении Завидово [5];

- карта сельского поселения Завидово [6];

- сведения о предприятиях, расположенных на территории сельского поселения Завидово [7];

- Постановления Администрации муниципального образования сельское поселение «ЗАВИДВО» [8];

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение почтовых адресов объектам недвижимого имущества» №02/1 от 30.08.2012 [9];

- договор об управлении и организации охраны интеллектуальной собственности от 21.12.2011 [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.03.2012) заявки №2012709081 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, адреса изготовителей товаров и

посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение (пункт 14.4.1 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее оригинальный изобразительный элемент в виде изогнутой линии голубого цвета. В центральной части изогнутую линию пересекает словесный элемент «ЗАВИДОВО», размещенный по горизонтали и выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Первая буква словесного элемента в графическом отношении воспроизводит изобразительный элемент в виде изогнутой линии. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 08, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса, который содержит требования о недопустимости государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения, в частности, с официальными наименованиями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия.

В соответствии с положением о Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны РФ (Указ Президента РФ от 25.05.2007) [1] территория данного комплекса представляет собой особо охраняемую природную территорию, имеющую статус национального парка.

Поскольку национальным действующим законодательством особо охраняемые природные территории не приравнены по правовому статусу с особо ценными объектами культурного или природного наследия, то вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям 4 статьи 1483 Кодекса неправомерен.

Помимо того, что элемент «Завидово» является названием национального парка, он также представляет собой название определенного географического объекта – сельского поселения муниципального образования в Конаковском районе Тверской области общей площадью 132,5 км² [5, 6, 8, 9], которое воспринимается как указание на место производства, сбыта товаров/ услуг.

Обозначение по рассматриваемой заявке подано заявителем во исполнение договора об управлении и организации охраны интеллектуальной собственности [10]. В соответствии с указанным договором ООО «Геотон» принял на себя обязательства по обеспечению охраны и защите используемых ООО «ТрансСтройИнвест» (место нахождения: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д. Мокшино, ул. Школьная, д. 4А) объектов интеллектуальной собственности. В этой связи включение словесного элемента «Завидово» в состав заявленного обозначения географически мотивировано.

В связи с тем, что у хозяйствующих субъектов [7], осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Завидово, существует необходимость использования данного географического названия в своей деятельности в качестве указания на место производства, либо место сбыта товаров/оказания услуг, указанный элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака. Поскольку этот элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709081 также основано на наличии сходных до степени смешения

товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЗАВИДОВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак [2] является комбинированным и включает изобразительный элемент в виде стилизованного треугольника, в основании которого крупным шрифтом оригинальными буквами русского алфавита выполнено слово «Завидово». Под словесным элементом «Завидово» расположены словесные элементы «комплекс отдыха», выполненные мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесным элементам «комплекс отдыха» не предоставлена самостоятельная правовая охрана. В данном товарном знаке слово «Завидово» имеет функцию названия комплекса отдыха.

Товарный знак [3] является изобразительным и включает изогнутую линию голубого цвета, размещенную на фоне прямоугольника черного цвета.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [2] показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом и не будут смешиваться в гражданском обороте, поскольку индивидуализация в них осуществляется за счет принципиально различных изобразительных элементов, которые в сочетании с географическим указанием в заявленном обозначении и названием комплекса отдыха в противопоставленном товарном знаке образуют различные оригинальные композиции.

Что касается товарного знака «ЗАВИДОВКА» [1], то он представляет собой название многих деревень, расположенных на территории Российской Федерации и республики Беларусь, см. сеть Интернет. Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что при восприятии обозначений «ЗАВИДОВО» и «ЗАВИДОВКА», ассоциативные образы потребителей будут связаны с различными географическими объектами.

Кроме того, сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление (первая буква «з» словесного элемента заявленного обозначения имеет

оригинальную графическую проработку и совпадает с изобразительным элементом, размещенным в центральной части обозначения, тогда как товарный знак [1] выполнен в стандартном шрифтовом исполнении).

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несходстве в целом заявленного обозначения и товарных знаков [1, 2].

В связи с тем, что сравниваемые знаки признаны несходными, проведение анализа однородности товаров/услуг, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

Относительно товарного знака [3] коллегией палаты по патентным спорам установлено, что он является сходным с заявленным обозначением, поскольку их изобразительные элементы в виде изогнутой линии имеют практически идентичную форму и производят одинаковое зрительное впечатление.

Сравнение перечней товаров 25 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [3], свидетельствует об их однородности (относятся к общему роду (одежда, обувь, головные уборы), имеют одинаковое назначение).

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, за исключением товаров 25 класса МКТУ, поскольку в отношении товаров указанного класса оно является сходным до степени смешения с товарным знаком [3], то есть не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.10.2013, отменить решение Роспатента от 19.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709081.