

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 31.10.2011, поданное ОАО «Вологодский текстиль», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727675/50, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010727675/50 с приоритетом от 23.08.2010 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, обозначение включает словосочетание «ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ», выполненное буквами русского алфавита, синего цвета, и изобразительный элемент, расположенный между словесными элементами, выполненный в виде композиции, состоящей из переплетенных между собой букв «В» и «Т» и стилизованного изображения цветка над буквой «Т». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в голубом, синем цветовом сочетании и в отношении товаров 23-27 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 22.07.2011 отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010727675/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Вологодское кружево», право пользования которым предоставлено ЗАО Вологодская кружевная фирма «СНЕЖИНКА», г. Вологда (свидетельство № 3/2).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.10.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.07.2011, аргументируя следующими доводами:

- прежде всего, заявитель обращает внимание на наличие у него исключительного права на фирменное наименование «Вологодский текстиль», возникшее 02.04.1998, ранее даты предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара;

- включение фирменного наименования в композицию товарного знака не может стать причиной возникновения смешения и введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку с 1998 года словесный элемент «Вологодский текстиль» используется заявителем в качестве средства индивидуализации фирменного наименования и за это время у потребителя сложились четкие ассоциативные связи между словесным элементом «Вологодский текстиль» и заявителем;

- заявленное обозначение является комбинированным, включающим изобразительный элемент в виде композиции букв «В» и «Т» и стилизованного изображения цветка;

- при этом изобразительный элемент занимает доминирующее положение в композиции, что обусловлено его более крупными размерами по сравнению со словесным элементом, а также его более удобным для восприятия расположением в центре обозначения;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует в силу использования разного состава гласных/согласных в словесных элементах;

- смысловое сходство заявленного обозначения и выявленного наименования места происхождения товара не является очевидным, поскольку словесный элемент «кружево» указывает на конкретный вид товара, тогда как слово «Текстиль» является собирательным существительным и указывает на целый ряд изделий;

- заявленное комбинированное обозначение и выявленное наименование места происхождения товара не являются сходными до степени смешения в силу доминирующего положения изобразительного элемента и в целом заявленное обозначение воспринимается иначе, чем выявленное наименование места происхождения товара;

- заявитель обращает внимание, что 06.10.2011 им подана заявка на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «Вологодское кружево». Заявитель также совершил необходимые приготовления для получения заключения компетентного органа об особых свойствах товара;

- заявитель согласен с выводом экспертизы о том, что словесный элемент «Вологодский текстиль» является неохраняемым элементом обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке № 2010727675/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.08.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 товара охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое

обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

В соответствии с требованиями пункта 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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Заявленное на регистрацию комбинированное обозначение включает словесный элемент «ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» и изобразительный элемент, расположенный между словами, выполненный в виде композиции из переплетающихся букв «В» и «Т» и стилизованного изображения цветка. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в голубом, синем цветовом сочетании и в отношении товаров 23-27 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО» (свидетельство №3/2) является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении кружева. В НМПТ слово «кружево» указывает на вид товара, а слово «вологодское» - есть собственно наименование географического объекта.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям (<http://slovari.yandex.ru>) значение слов, входящих в состав сравниваемых обозначений, следующее:

- вологодский (-ое) – это прилагательное, образованное от географического названия г.Вологда. Следует отметить, что рассматриваемый регион издревле славится таким товаром как «кружева». Вологодское кружево, один из видов русского кружева, плетённого на коклюшках, распространён в Вологодской области. Непрерывная и неперекрещивающаяся плавная линия, образующая узор вологодского кружева, выступает в виде выплетенной тесьмы ("вилюшки") на фоне тонкой ажурной "решётки" ("сцепная" техника). Вологодское кружевоплетение восходит к 16—17 вв., но как промысел сложилось в 1-й четверти 19 в.;

- кружево – это текстильное ажурное изделие, изготовленное приемами плетения, вязания или вышивания с использованием различных ниток (см. там же).

- текстиль – это (ткани), материалы, изготовленные из переплетенных нитей. Нить изготавливается прядением натурального или искусственного волокна. Ткани, сделанные с помощью других процессов, таких как плетение (кружево) или вязание, также относят к текстилю.

С учетом вышеуказанных значений слов, словесные элементы «ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО» являются семантически сходными в силу подобия заложенных в обозначениях понятий и идей (кружевные текстильные изделия, изготовленные в Вологодской области).

Что касается визуального признака сходства, то в данном случае, графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров. Факт того, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2010727675/50

испрашивается как для идентичных товаров (кружевные изделия), так и для однородных товаров 23-27 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, указанное обуславливает вероятность их смешения в гражданском обороте.

Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание специфика такого средства индивидуализации как НМПТ, заключающаяся в известности названия географического объекта в связи с производством конкретных товаров.

Как указано выше рассматриваемый регион (Вологодская область) издревле славится таким товаром как «кружева».

Учитывая известность обозначения «Вологодское» в отношении товара «кружева», коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования обозначений «ВОЛОГОДСКИЙ ТЕКСТИЛЬ» и «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО», и смешения этих средств индивидуализации.

Коллегией Палаты по патентным спорам также было принято то, что заявитель не имеет исключительного права на соответствующее охраняемое наименование места происхождения товара, а также не является лицом, которому предоставлено право на пользование этим наименованием.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 22.07.2011.

Довод заявителя о фирменном наименовании является неубедительным, поскольку фирменное наименование представляет собой самостоятельный объект средств индивидуализации, охраняемый согласно специальным нормам права. Регистрация товарного знака в зависимости от наличия старшего права на фирменное наименование законодательством не установлена.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2011.