

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 30.04.2013. Данное возражение подано Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", Россия (далее – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719272, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011719272 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «САРОВСКИЙ ЭТАЛОН ВКУСА» была подана 17.06.2011 в отношении товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «саровский эталон вкуса», заключенным в фигуру овальной формы бордового цвета. Слова «эталон вкуса» написаны в две строки, а «Саровский» над ними по линии, повторяющей контур овала, при этом слова «Саровский» и «вкуса» выполнены кириллицей стандартным шрифтом, а «эталон» оригинальным шрифтом. Овал расположен на фоне симметрично развивающейся ленты, имеет три контура. Под словесными

элементами симметрично размещен фантазийный узор. Все слова, узор, первый и второй контуры овала, лента выполнены золотистого цвета с переливами, создающими эффект отблеска, второй контур – бордового цвета. Слова «эталон вкуса» не являются предметом самостоятельной защиты.

Роспатентом 27.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719272 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц средствами индивидуализации:

- знаком по свидетельству № 439560, приоритет 26.11.2010, ЗАО "Управляющая компания - Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ", услуги 35 класса МКТУ [1];

- знаком по свидетельству № 385837, приоритет 10.09.2007, Урываева Вера Ивановна, услуги 35 класса МКТУ [2];

- знаком по свидетельству № 352308, приоритет 21.10.2005, ООО "Трэйд Нэймс", услуги 35 класса МКТУ [3];

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «САРОВА», свидетельство № 4 [4], исключительное право использования НМПТ было предоставлено:

- ОАО "Минеральные напитки и вода", по свидетельству № 4/2, приоритет 04.11.1997;

- ООО "Гринтаун", по свидетельству № 4/3, приоритет 21.05.2007;

- ООО "Саров-продукт 1", по свидетельству № 4/4, приоритет 31.08.2005.

В заключении экспертизы также указано, что элемент «Саровский» не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на место изготовления товаров и оказания услуг.

В палату по патентным спорам 30.05.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Саровский» никак не связано с природой, свойствами и местом происхождения товара, придающими ему уникальные свойства, и, следовательно, не может восприниматься как наименование места происхождения товара. Заявитель ввел данное слово искусственно по месту первоначального создания продукта и завоевания определенной репутации на рынке, и потребителем оно воспринимается как определенный вид товара, отличный от других;

- заявленное обозначение уже приобрело различительную способность в результате его использования, что подтверждается участием предприятия во всевозможных конкурсах, выставках-продажах и ярмарках, на которых были представлены различные кулинарные и кондитерские изделия с заявляемым обозначением;

- заявитель, являющийся градообразующим предприятием, входит в состав ЗАТО (закрытых административных территориальных образований). Название «Саров» городу было присвоено в 14.09.1995г., до этого город неоднократно переименовывался. Последние названия были «Арзамас-75», «Арзамас-16» и «Кремлев» (последнее название недолго просуществовало). Таким образом, однозначной связи с определенным географическим понятием быть в данном случае не может, поскольку до сих пор город часто называют «Арзамас-16»;

- знак «Саровский эталон вкуса» заявлен в отношении товаров, относящихся к пищевой промышленности, в частности к кондитерским изделиям (это очевидно исходя из перечня товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, услуги 35 класса также касаются рекламы и продвижения вышеуказанных товаров), тогда как противопоставленные знаки относятся к строительной и финансовой областям, т.е. деятельность осуществляется в другой области, в отношении других товаров, поэтому нельзя считать заявленное обозначение сходным до степени смешения по 35 классу МКТУ по сравнению с товарными знаками, указанными выше. Сравнимые знаки заявлены в отношении неоднородных товаров, и потребитель не будет введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя, но при

этом предлагает следующую формулировку 35 класса МКТУ - реклама и продвижение продуктов, относящихся к кондитерским изделиям;

- если доводы заявителя не будут приняты во внимание, предлагаем слово «Саровский» включить как неохраняемый элемент в товарный знак, а из перечня товаров и услуг исключить 35 класс МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение с учетом доводов возражения.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены распечатки информации о деятельности заявителя (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2014, заявителем были представлены материалы (2) и скорректирован объем притязаний, а именно, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.06.2011) заявки № 2011719272 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями пункта 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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества

товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; 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.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 товара.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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 на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.


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. 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 «  » является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения ленты и овала, в котором в три строки выполнена надпись «САРОВСКИЙ ЭТАЛОН ВКУСА». Под надписью размещен фантазийный узор. Словесные элементы выполнены разновеликим шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «бордовый, темно-золотистый, светло-

золотистый», в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный знак «  ГРУППА КОМПАНИЙ ЭТАЛОН » [1] является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде сочетания геометрических фигур и словесного элемента «ГРУППА КОМПАНИЙ ЭТАЛОН». Словесный элемент выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «  ТАЛОН » [2] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ЭТАЛОН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, первая буква «Э» - стилизована и заключена в окружность с зазубренным контуром. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «  » [3] является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде пятиугольника, внутри которого размещена надпись «ET LON», между которыми выполнена фигура из трех пар линий, образующих стилизованную букву «А». Надпись выполнена стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленное НМПТ «САРОВА» [4] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «минеральная вода».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит слово «Саровский», представляющее собой производное от названия географического объекта – города Сарова, что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что слово «Саровский» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включено в него как неохраняемый элемент.

Относительно материалов (1, 2), которые, по мнению заявителя, подтверждают приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что материалы (1) представляют собой распечатки, не имеющие каких-либо библиографических данных, что не позволяет их соотнести с датой приоритета заявленного обозначения. Кроме того, из пяти листов материалов лишь на одном упомянуто «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в качестве лица, оказывающего услуги по обслуживанию мероприятий (банкетов, свадеб, корпоративных вечеров и т.д.). Материалы (2) содержат свидетельство и диплом конкурса «100 лучших товаров России», которыми отмечен торт «Премиум». Данные документы не содержат ни даты, ни заявленного обозначения, в связи с чем также не могут быть приняты во внимание.

Следует также отметить, что представленные материалы не содержат каких-либо сведений о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования, о географии распространения и т.д. Таким образом, материалы (1, 2) не могут подтвердить, что у потребителя до даты приоритета заявленное обозначение вызывало устойчивую связь с заявителем и воспринималось как обозначение производимых им товаров или оказываемых услуг.

Что касается противопоставленного НМПТ «САРОВА» [4], необходимо указать, что предоставление правовой охраны НМПТ «САРОВА» и исключительные права на такое наименование по свидетельствам права пользования № 4/2, № 4/3, № 4/4 являются недействительными (решение Роспатента от 17 декабря 2013 года, принятое во исполнение постановления Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2013 года по делу № А40-145745/12, которым оставлены без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 марта 2013 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2013 года по тому же делу). Дата внесения изменений в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации: 29.01.2014.




Изложенное свидетельствует о том, что противопоставленное НМПТ [4] не может служить препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве основного (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически (etalon – англ., нем. эталон, эталонный) тождественный элемент «ЭТАЛОН/ETALON».

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что обозначения производят различное зрительное впечатление при их восприятии, обусловленное тем, что они представляют собой композиции, в которых важное

смысловое и пространственное значение имеют изобразительные части (



,  ,  , ). При этом в противопоставленных знаках [2, 3] словесные элементы «ЭТАЛОН/ETALON» выполнены нестандартно, а имеют графическую стилизацию. Таким образом, все обозначения воспринимаются как единые яркие композиции, в составе которых используются различные изобразительные элементы. В этой связи сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Кроме того, анализ товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, свидетельствует об их неоднородности услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-3].

Указанное обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3], в связи с чем данные знаки не могут служить препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011719272 в

соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «САРОВСКИЙ».

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

удовлетворить возражение от 30.04.2013, отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011719272.