

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 25.07.2014. Данное возражение подано ООО «Каменский квас», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722904, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012722904 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «КВАС КАМЕНСКИЙ» в качестве товарного знака была подана 29.06.2012 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Согласно материалам заявки представленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку. В центральной части обозначения на фоне изобразительного элемента расположено словосочетание «КВАС КАМЕНСКИЙ», ниже под ним присутствуют неохранные описательные слова и сокращения «Объем, 1 л, нефильтрованный, неосветленный». В левой части обозначения размещена неохранные информация об изготовителе, составе, дате изготовления, сроке годности и т.д. В правой части обозначения расположены неохранные штрих-код, изображение знака Российский стандарт, неохранный текст, характеризующий свойства товара и т.д. Изобразительный элемент представлен стилизованным изображением кружки, расписанной в технике


Хохломы. Кружка выполнена на фоне витиеватой фигуры, нижняя часть которой окаймлена узором из ягод, листьев и цветов. Правовая охрана обозначению испрашивается в цветовом сочетании: «белый, черный, красный, темно-красный, малиново-красный, желтый, темно-желтый, светло-желтый, коричневый, коричнево-желтый, зеленый, темно-зеленый».

Роспатентом 28.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722904 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Алексеева Марина Анатольевна) товарным знаком «Каменская» по свидетельству № 256998, приоритет 25.04.2002, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы также указано, что все элементы (цифры, знаки, штрих-код, буквы, слова), кроме слова «Каменский» не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

От заявителя 22.05.2014 поступило заявление о внесении изменений в

заявленное обозначение «». Согласно корреспонденции от 19.06.2014 изменения в материалы заявки на товарный знак были внесены. Таким образом, в настоящий момент заявленное обозначение представляет собой этикетку

«».

В палату по патентным спорам 25.07.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- после внесения соответствующих изменений в заявленное обозначение словосочетание «КВАС КАМЕНСКИЙ» представляет собой композиционно единое обозначение, имеющее общее смысловое значение, в котором слово «КВАС» является простым указанием на вид заявленного товара 32 класса, а слово «КАМЕНСКИЙ» может иметь два значения: 1. Славянская фамилия. Женская форма — Каменская. 2. Название населенного пункта;

- место нахождения заявителя — это г. Каменск-Уральский, Свердловской области — административный центр Каменского (ударение на первом слоге) городского округа. Слово «КАМЕНСКИЙ» в заявленном словосочетании является географически мотивированным, при этом нужно учитывать, что заявленное обозначение представляет собой этикетку, которая является, в первую очередь, средством информации о товаре и, как правило, содержит сведения о месте нахождения производителя;

- можно утверждать, что большинство потребителей будут воспринимать заявленное обозначение «КВАС КАМЕНСКИЙ» как указание на вид товара и место нахождения его производителя, что подразумевает неохраноспособность всех словесных элементов заявленного обозначения;

- согласно п.п. 4.2.4.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. приказом Роспатента от 31.12.09 г. № 197 (далее — Рекомендации по проверке на тождество и сходство), если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Далее в возражении приведен подробный сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], в том числе указано на пространственное и цветовое доминирование в заявленном обозначении изобразительного элемента.

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

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии документов по внесению изменений (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (29.06.2012) заявки № 2012722904 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 хвalebный 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.

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 горизонтально-ориентированную прямоугольную этикетку, в центре которой размещена композиция из фигурной плашки, внизу которой выполнен орнамент из листьев и ягод. Внутри плашки помещены: стилизованное изображение кружки, надпись «Объем 1 л» и словесный элемент «КВАС

КАМЕНСКИЙ». Словесный элемент выполнен полукругом в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «белый, черный, красный, темно-красный, малиново-красный, желтый, темно-желтый, светло-желтый, коричневый, коричнево-желтый, зеленый, темно-зеленый», в отношении товара 32 класса МКТУ: «квас».

Противопоставленный товарный знак «**Каменская**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку, все буквенные, цифровые и словесные элементы, кроме слова «КАМЕНСКИЙ», которой являются не охраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленный товар, указывая на его вид и свойства, в том числе на объем, состав сырья и т.д. Указанное заявителем не оспаривается.

Таким образом, элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, выступает слово «КАМЕНСКИЙ».

Сопоставляемые знаки содержат словесные элементы «КАМЕНСКИЙ» и «Каменская», имеющие фонетические различия за счет разных конечных частей, что достигается путем использования в конце слов звонких звуков «ий/ая», которые отчетливо произносятся.

Относительно семантического критерия сходства установлено, что согласно сведениям словарно-справочных источников (<http://slovari.yandex.ru>) слово «Каменская» означает: «Камёнская» — детективный телесериал по романам Александры Марининой. Премьера состоялась 2 января 2000 года на телеканале НТВ. Каждый эпизод сериала (в центре сюжета сериала — расследования,

проводимые майором милиции, Анастасией Павловной Каменской), как правило, основан на одной из книг одноимённого цикла Александры Марининой (настоящее имя — Мари́на Анато́льевна Алексе́ева; род.— российский писатель-прозаик, автор большого количества произведений детективного жанра.). В этой связи для среднего российского потребителя обозначение, содержащее слово «Каменская», будет однозначно ассоциироваться с указанным известным литературным и кинематографическим персонажем. Целесообразно отметить, что М.А. Алексева является правообладателем противопоставленного товарного знака «Каменская» [1].

Напротив, слово «КАМЕНСКИЙ» является производным от названия населенных пунктов по названию Камень (по-украински Камінь) и рек по названию Каменка (<https://slovari.yandex.ru/>). Следует обратить внимание, что имеется большое количество рек, носящих название «Каменка» (например, р. Каменка Московской области, р. Каменка Ленинградской области, р. Каменка Челябинской области, р. Каменка Свердловской, р. Каменка в г. Новосибирск и т.д.), а также населенных пунктов, наименование которых в качестве одной из составляющих включает в себя само слово «камень» или производное от него (например, г. Камень-на-Оби, г. Каменск-Шахтинский, г. Каменск-Уральский и т.д.).

Нельзя отрицать, что слово «Каменский» может выступать как фамилия какого-либо лица. Указанное подтверждается известностью людей с этой фамилией: Каменские — русский дворянский род, с 1797 года также графский, давший России трёх известных полководцев (Каменский М.Ф., Каменский С.М., Каменский Н.М.), Каменский В.В. (поэт, беллетрист, драматург), Каменский В.В. (знаменитый советский и российский хоккеист) и другие.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что местом нахождения заявителя является г. Каменск-Уральский, в связи с чем имеются основания полагать, что средний российский потребитель ассоциативно будет связывать «КВАС КАМЕНСКИЙ» с местом нахождения изготовителя товара — городом Каменском-Уральским.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о различии заложенных в сравниваемых знаках идей, что приводит к различному ассоциативному восприятию знаков и обуславливает отсутствие их семантического сходства.

Поскольку оба слова имеют конкретную семантику, следует обратить внимание на усиление фонетического несходства рассматриваемых слов за счет разного ударного слога: «Камѐнская» и «Ка́менский» (к Ка́менск, Ка́мень-на-Оби́, Ка́менка).

Различное восприятие сравниваемых знаков усугубляется оригинальной графической проработкой заявленного обозначения и использованием разных шрифтов при исполнении слов.

Таким образом, с учетом проведенного анализа сравниваемые знаки следует признать в целом несходными. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, следует отметить, что законодательством допускается существование несходных товарных знаков в отношении идентичных или однородных товаров (товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, однородны, поскольку представляют собой безалкогольные напитки, имеют близкие условия реализации, одинаковые назначения и круг потребителей).

Что касается довода заявителя о неохраноспособности элемента «КАМЕНСКИЙ», коллегия считает, что указанный элемент не подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу следующего. В материалах дела отсутствуют документы, которые позволили бы установить наличие географического объекта с отдельным наименованием «Каменский». В рассматриваемом случае слово «Каменский» представляет собой производное от наименования географического объекта, обладающее определенной степенью оригинальности, позволяющей потребителю идентифицировать источник происхождения товара.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012722904 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны всех элементов (цифры, знаки, штрих-код, буквы, слова), кроме слова «Каменский».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.07.2014, отменить решение Роспатента от 28.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012722904.