

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 03.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012742851, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012742851, поданной 07.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Роспатентом 12.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012742851. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение:

- фонетически и по смыслу тождественно товарному знаку «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ», зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «Град», г. Новосибирск, для однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство № 188340, приоритет от 26.02.1997);

- сходно до степени смешения с товарным знаком «ЖЕМЧУГ СИБИРИ», зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Томское пиво», г. Томск, для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ (свидетельство № 398880, приоритет от 17.06.2008).

В заключении также указано, что ограничение заявителем перечня товаров 33 класса МКТУ до товара «водка» не приводит к возможности регистрации заявленного обозначения, поскольку товар «водка», так же как и товар «пиво», относится к одному роду товаров – «алкогольные напитки», то есть эти товары являются однородными.

В возражении, поступившем 03.09.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- учитывая противопоставление заявленному обозначению товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 32 класса МКТУ, заявитель просил принять решение о регистрации заявленного обозначения в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ;

- товар «водка» не однороден товару «пиво», поскольку эти товары не одинаковы, не состоят из одинаковых частей и не похожи друг на друга, принадлежат к разному роду (виду) товаров, изготовлены из разного материала, имеют разный состав и функциональное назначение, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы, имеют разный уклад потребления;

- кроме того, законодательство устанавливает значительно отличающиеся требования к производству и продаже водки и пива, на прилавках магазинов, эти товары выставляются в разных отделах или на разных полках (пиво часто выставляется в холодильниках);

- при аналогичном сокращении перечня товаров по заявке № 2012722567 было принято решение о регистрации товарного знака «АМУР-РЕКА» при наличии зарегистрированного в отношении товара «пиво» товарного знака «АМУР ПИВО» (свидетельство № 277298);

- в заключении коллегии палаты по патентным спорам по заявке № 2009732081 товары «напиток медовый [медовуха], сбитень, сидр грушевый, сидры» были признаны неоднородными товару «водка».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012742851 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки» или «водка».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (07.12.2012) поступления заявки № 2012742851 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Согласно пункту 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, 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, согласных; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Оспариваемое решение Роспатента от 12.08.2014 основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» по свидетельству № 188340 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный товарный знак «ЖЕМЧУГ СИБИРИ» по свидетельству № 398880 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 188340 и 398880 показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» является тождественным по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений словесному товарному знаку «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» по свидетельству № 188340. Отличие в расположении словесных элементов (в две строки или в одну) в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку данное

отличие не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Сходство заявленного обозначения «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» и противопоставленного товарного знака «ЖЕМЧУГ СИБИРИ» по свидетельству № 398880 также обусловлено их сходством по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Так, вывод о фонетическом сходстве ([жем-чу-жи-на-си-би-ри] и [жем-чуг-си-би-ри]) основан на совпадении большинства звуков и слогов сравниваемых обозначений, их одинаковым расположением, что приводит к тождеству звучания начальных и конечных частей обозначений и сходству звучанию в их середине.

Смысловое сходство обозначений «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» и «ЖЕМЧУГ СИБИРИ» основано на подобии заложенных в обозначения понятий и идей, определяющихся идентичностью конструкций словосочетаний и одинаковым смысловым значением слов «СИБИРИ», а также «ЖЕМЧУЖИНА» и «ЖЕМЧУГ» («жемчужина» – это одно зерно жемчуга, см. Толковый словарь Ожегова, <http://dic.academic.ru>).

Таким образом, заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 188340 и 398880).

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ», и товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Заявленные товары 32 и 33 классов МКТУ однородны товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид (алкогольные напитки – пиво), имеют общие признаки однородности, такие как назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, заявитель, не соглашаясь с решением Роспатента от 12.08.2014, просит сократить заявленный изначально перечень товаров и испрашивает регистрацию словесного обозначения «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ» в отношении товаров: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки» или «водка» 33 класса МКТУ.

Однако, никакое сокращение перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ не приводит к признанию их неоднородности с товаром «пиво» 32 класса МКТУ, поскольку любые товары 33 класса МКТУ, также как и «пиво» являются в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольной продукцией, то есть относятся к одной родовой группе товаров. При этом данный признак однородности является в данном случае определяющим.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем коллегия не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 12.08.2014.

В отношении доводов заявителя относительно иных случаев регистрации товарных знаков необходимо отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, рассмотрение возражений на решение об отказе в регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке. Каждый знак индивидуален, и возможность регистрации оценивается отдельно по каждой заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2014.