


Приложение к решению Федеральной
службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 28.01.2020, поданное ООО «ДекотэС», Московская обл., г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018737218, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018737218, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 31, 35

классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в заявленное обозначение элемент «@» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА», зарегистрированным под №176, право пользования, которым предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью "ВИТЯЗЬ-АВТО", 684032, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Николаевка, мкр. Энтузиастов, стр. 1, в отношении заявленных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров и услуг обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров.

В возражении, поступившем 28.01.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в направленном уведомлении от 25.03.2019 содержался не полный перечень препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обстоятельств;

- при проведении сравнительного анализа словесных элементов заявленного обозначения «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» и противопоставленного наименования места происхождения товара «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» можно сделать вывод о том, что они не сходны до степени смешения, так как имеют отличия по фонетике, графике и по смыслу;

- словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ» входят в состав связанных по смыслу, грамматически и семантически неделимых словосочетаний, что различает обозначения в целом;

- заявленное обозначение «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» представляет собой словосочетание, в котором присутствует главное слово «ДОМ», которое несет

основную семантическую нагрузку, и зависимое слово «КАМЧАТСКИЙ» которое поясняет главное;

- словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» вызывают ассоциации с атмосферой мест жительства лиц, проживающих на полуострове Камчатка;

- словесные элементы «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» образуют единую грамматическую и семантическую структуру, которая воспринимается потребителем как вид товара – нерки, пойманной в Камчатском Крае;

- заявитель приводит примеры из практики палаты по патентным спорам,



где обозначения «



«ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО», «

» по заявке №2011726801 и НМПТ



«ЛИПЕЦКИЙ»,

«

«АЛТАЙСКИЙ МЕД» и другие признаны несходными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018737218 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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:

- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« », состоящее из словесного элемента «КАМЧАТСКИЙ ДОМ», выполненного в кириллице стандартным шрифтом, под словесным элементом расположено имя пользователя «@kamchatsky_dom». В композицию входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения животного, зеркально расположенных фигур неправильной формы. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее-НМПТ) «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» №176 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «рыбная продукция».

Стоит согласиться с мнением экспертизы относительно элемента «@» (где «@» или «АТ» - символ который используется в сетевых сервисах для отделения имени пользователя (учетной записи) от названия домена. См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru>), который является общепринятым символом, не обладает различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

является неохраняемым. Коллегия отмечает, что заявителем данный довод в возражении не оспаривается.

Относительно несоответствия заявленного обозначения пункту 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и сильными элементами являются словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ ДОМ», поскольку они легче запоминаются и на них в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически (отличия составляют только последние буквы «Й» и «Я») и семантически сходные словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ». Необходимо отметить, что сходный словесный элемент в сравниваемых обозначениях расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Большая энциклопедия: в 62 томах, Т. 20. – М.: ТЕРРА, 2006), слова «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ» прилагательные от слова «КАМЧАТКА» - полуостров на северо-востоке Азии. Россия. Вытянут на 1200 км. Площадь 370 тыс. кв. м.

Учитывая приведенное выше семантическое значение, можно сделать вывод о том, что словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ» определяют смысловое значение всего словосочетания в целом, придавая ему устойчивую связь с чем-либо, относящимся к полуострову Камчатка.

Сравниваемые словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» и «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом, что сближает их графически.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования НМПТ №176.

Также коллегией было учтено, что товары и услуги 29, 31, 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, представляют собой рыбопродукты и услуги по их продвижению, которые являются однородными товарам (рыбная продукция), в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ, что существенно увеличивает вероятность смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель ссылается на иные товарные знаки, которые с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако данный довод не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется самостоятельным независимым порядком с учетом обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019.