

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 29.06.2011, поданное ООО «АРГОС», г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701214/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010701214/50 с приоритетом от 21.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТОЛИЧНАЯ МЕТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита в две строки.

Роспатентом 19.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «СТОЛИЧНАЯ» (столичный (-ая) - прилагательное к слову столица; столица – главный город государства; согласно

статье 70 Конституции РФ, столицей Российской Федерации является город Москва, см. Интернет, <http://slovari.yandex.ru>), в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, поскольку заявитель расположен в г. Владикавказ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно:

- с ранее зарегистрированными на имя ФКП «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 в отношении однородных товаров 05, 33 классов МКТУ товарными знаками: «STOLICHNAYA» (свидетельство №38388 с приоритетом 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.2019; свидетельство №262682 с приоритетом от 18.07.2002; свидетельство №275045 с приоритетом от 28.05.2003; свидетельство №275940 с приоритетом от 10.11.2003); «STOLICHNAYA ICE» (свидетельство №263016 с приоритетом от 09.07.2003); «СТОЛИЧНАЯ» (свидетельство №283119 с приоритетом от 10.11.2003; свидетельство №283120 с приоритетом от 10.11.2003); «СТОЛИЧНЫЙ» (свидетельство №292671 с приоритетом от 27.09.2004; свидетельство №292672 с приоритетом от 27.09.2004; свидетельство №292673 с приоритетом от 27.09.2004); «STOLICHNAYA Kristal» (свидетельство №263741 с приоритетом от 25.11.2003), а также с признанным общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1985 товарным знаком «STOLICHNAYA» (свидетельство №53);

- с ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 44 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ товарными знаками: «СТОЛИЧНОЕ» (свидетельство №191123 с приоритетом от 27.08.1999, срок действия регистрации продлен до 27.08.2019; свидетельство №235151 с приоритетом от 13.03.2001; свидетельство 247278 с приоритетом от 13.03.2001; свидетельство №239654 с приоритетом от 13.03.2001); «STOLICHNOE» (свидетельство №302617 с приоритетом от 24.02.2004).

Сходство заявленного обозначения «СТОЛИЧНАЯ МЕТЕЛЬ» и противопоставленных товарных знаков установлено на основании сходства

входящих в них словесных элементов «СТОЛИЧНАЯ», «СТОЛИЧНЫЙ», «STOLICHNOE», «STOLICHNOE», лежащих в основе серии товарных знаков, на которое падает основное логическое ударение при восприятии сравниваемых обозначений.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.06.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой был ошибочно противопоставлен товарный знак «STOLICHNAYA» по свидетельству №262682, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку товары, указанные в перечне 32 класса МКТУ заявленного обозначения, и товары 05 класса МКТУ указанного противопоставления не являются однородными;

- вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров необоснован, поскольку слово «СТОЛИЦА» и его производные не могут ассоциироваться только со столицей Российской Федерации – Москвой;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, состоящими из одного слова «СТОЛИЧНАЯ», «STOLICHNAYA».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010701214/50 и зарегистрировать заявленное обозначение «СТОЛИЧНАЯ МЕТЕЛЬ» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.01.2010) поступления заявки №2010701214/50 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 со словесными элементами «СТОЛИЧНАЯ» и «МЕТЕЛЬ», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В решении Роспатента от 19.05.2011 в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака, в частности, указывалось на то, что заявленное обозначение ассоциируется со столицей Российской Федерации и способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, расположенного в городе Владикавказе. Относительно данного довода следует отметить, что заявленное обозначение «СТОЛИЧНАЯ МЕТЕЛЬ» не содержит в своем составе какого-либо географического объекта или производного от него, поэтому отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителем в качестве указания на местонахождение производителя товаров. В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не является необоснованным.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ основано также на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №53 [1], №38388 [2], №262682 [3], №275046 [4], №263016 [5], №283119 [6], №275940 [7], №283120 [8], №263741 [9], №292671 [10], №292672 [11], №292673 [12], №191123 [13], №235151 [14], №247278 [15], №239654 [16], №302617 [17] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Кроме того, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения, а именно то, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №20010701214/50 также являются ранее зарегистрированные в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иных лиц следующие товарные знаки:

- товарные знаки по свидетельствам №264495 (с приоритетом от 25.03.2003) [18], №275587 (с приоритетом от 21.08.2003) [19], №167880 (с приоритетом от 15.04.1997) [20], зарегистрированные на имя ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 44;

- товарный знак по свидетельству №417105 (с приоритетом от 10.08.2006) [21], зарегистрированный на имя ООО «ШатерГрупп», 117208, Москва, ул. Чертановская, д. 3, корп. 2, кв. 71.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [5], [9] являются комбинированными и представляют собой этикетки, включающие в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикеток, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки. Правовая охрана товарным знакам [1], [2], [4], [5], [9] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а товарному знаку [3] в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [6], [7], [8] являются словесными. Товарный знак [6] представляет собой слово «Stolichnaya», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись. Товарный знак [7] представляет собой слово «Столичная», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, имитирующим пропись. В свою очередь товарный знак «СТОЛИЧНАЯ» [8] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [10] - [12] являются комбинированными и представляют собой этикетки, включающие в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «СТОЛИЧНЫЙ», «Столичный», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарным знакам [10] - [12] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [13], [17], [18] являются словесными. Товарные знаки [13], [18] со словесным элементом «СТОЛИЧНОЕ» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы, а товарный знак «STOLICHNOE» [17] – стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарные знаки [13], [17], [18] зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [14] - [16], [19], [20] являются комбинированными и представляют собой этикетки, в состав которых в качестве основного индивидуализирующего элемента входит слово «СТОЛИЧНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарные знаки [14] - [16], [19], [20] зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №417105 [21] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «СТОЛИЧНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы, а также изобразительный элемент в виде орнамента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Следует отметить, что срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [14], [15] на дату проведения заседания коллегии истек, в связи с чем основания для их противопоставления в качестве несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства отсутствуют.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [13], [16] - [21] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, в котором слова «СТОЛИЧНАЯ» и «МЕТЕЛЬ» связаны грамматически как существительное и прилагательное. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТОЛИЧНАЯ» образован от слова «столица», означающего «главный город государства, как правило, место пребывания правительства и правительственных учреждений», а метель - это «сильный ветер со снегом, вьюга» (см. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 362, 796). Следует отметить, что сочетание слов «СТОЛИЧНАЯ» и «МЕТЕЛЬ» в силу их семантического значения не формирует в сознании потребителя какого-то определенного цельного образа. Так, метель, представляя собой природное явление, не меняет своих свойств с учетом столичных или каких-либо иных условий, что заостряет внимание потребителя именно на словесном элементе «СТОЛИЧНАЯ».

Кроме того, в заявленном обозначении словесные элементы «СТОЛИЧНАЯ» и «МЕТЕЛЬ» расположены в две строки, что более усугубляет их восприятие в качестве самостоятельных, не связанных друг с другом по смыслу слов. При этом на словесном элементе «СТОЛИЧНАЯ», занимающим первоначальное положение, внимание потребителя акцентируется в первую очередь.

В противопоставленных же товарных знаках слова «СТОЛИЧНАЯ» / «СТОЛИЧНЫЙ» / «СТОЛИЧНОЕ» / «STOLICHNAYA» / «STOLICHNOE» являются либо единственным, либо доминирующим словесным элементом. В этой связи при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов. Сравнимые словесные элементы образованы от одного слова «столица», что свидетельствует о подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию. Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено совпадением большинством звуков, входящих в их состав, одинаковым количеством слогов и ударением.

Что касается графического критерия сходства, то оно является второстепенным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве слов

«СТОЛИЧНАЯ» / «СТОЛИЧНЫЙ» / «СТОЛИЧНОЕ» / «STOLICHNAYA» / «STOLICHNOE».

Принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство словесных обозначений, выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] - [13], [16] - [21], необходимо отметить следующее.

В возражении от 29.06.2011 не оспаривается однородность товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, а также товаров 32 класса МКТУ, относящихся к пиву. Вместе с тем, по мнению заявителя, товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения неоднородны товарам 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [3]. Однако, анализ перечня 32 класса МКТУ этих сравниваемых обозначений показал, что такие товары заявленного обозначения как «воды; вода минеральная; вода газированная и негазированная; составы для изготовления газированной и негазированной воды» однородны товарам 5 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» противопоставленного товарного знака. Вывод об однородности вышеуказанных товаров основан на их принадлежности к одной родовой группе.

Кроме того, перечень противопоставленного товарного знака [21] содержит товары 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и фруктовые соки», которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы

для изготовления напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» заявленного обозначения. Рассматриваемые товары 32 класса МКТУ относятся к продуктам питания, которые являются товарами краткосрочного пользования, имеющими невысокую цену. Степень внимательности покупателей к таким товарам значительно снижается, а опасность смешения соответственно увеличивается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [13], [16] - [21] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне заявки №2010701214/50 товаров 32, 33 классов МКТУ, о чем правомерно было указано в решении Роспатента от 19.05.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2011, изменить решение Роспатента от 19.05.2011 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701214/50 с учетом дополнительных оснований.