

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2019, поданное Маловым Дмитрием Алексеевичем, г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737231 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017737231, поданной 11.09.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки в следующем цветовом сочетании: бежевый, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый, желтый, темно-желтый, белый, серый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, черный, оранжевый.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде упаковки, в центральной части которой расположены словесные элементы «КАРАВАЕВО» и «ПЛОМБИР», исполненные

буквами русского алфавита оригинальным и стандартным шрифтом, соответственно, и изобразительные элементы в виде растительного орнамента.

18.01.2019 по ходатайству заявителя внесены изменения в заявленное обозначение, в соответствии с которыми заявленное обозначение изменено на



следующее:

Роспатентом 24.01.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737231. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

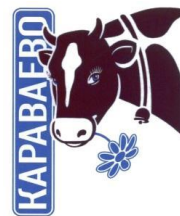


- с товарным знаком по свидетельству № 620338 с приоритетом от 24.07.2015 – (1), зарегистрированным на имя ОАО ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени племенной завод «Караваево», Костромской р-н, п. Караваево, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «КАРАВАЕВО», зарегистрированным под №174, право пользования которым предоставлено ОАО ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени племенной завод «Караваево», Костромская область, п. Караваево, (свидетельство №171/1 с приоритетом от 07.08.2015) – (2).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.05.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №535195 с приоритетом 26.03.2013 – (3), т.е. более ранним, чем приоритет противопоставленного знака (1)). Решением Роспатента от 15.05.2019 противопоставленный товарный знак (1) признан сходным с товарным знаком (3) в отношении услуг 35 класса МКТУ и правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ. Таким образом, противопоставленный товарный знак (1) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения для заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленного НМПТ «КАРАВАЕВО» - (2) заявителем подано 30.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны указанному НМПТ. Основанием для данного возражения послужила норма пункта 2 статьи 1535 Кодекса, т.к. при одновременной регистрации НМПТ и товарного знака заявителя - (3) присутствует высокий риск введения в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017737231 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 05.08.2019 от заявителя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное следующим.

Для устранения препятствия в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке заявителем повторно подано возражение против предоставления правовой охраны НМПТ «КАРАВАЕВО» №171, поскольку решением Роспатента от 19.06.2019 было отказано в удовлетворении возражения, поданного 30.11.2018.

Заявитель приводит хронологию делопроизводства по рассматриваемой заявке и приводит судебную практику (Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-119/2017), касающуюся оснований для удовлетворения ходатайства о переносе даты заседания коллегии.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано, ввиду нижеследующего.

Для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товаров требует длительный период ожидания. Так, на дату (15.08.2019) заседания коллегии, возражение против предоставления правовой охраны НМПТ «КАРАВАЕВО» №171, поданное повторно, еще не принято к рассмотрению и, соответственно, не назначена дата заседания коллегии. В связи с чем подача данного ходатайства ведет к затягиванию делопроизводства.

Кроме того, возможное наступление благоприятных событий не является основанием для отложения рассмотрения заявления в рамках административного делопроизводства. При этом, в случае несогласия сторон с решением Роспатента по рассматриваемому возражению, оно может быть обжаловано в судебном порядке (пункт 2 статьи 1242 Кодекса).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.05.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.09.2017) заявки № 2017737231 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 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 настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара

или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.



Заявленное обозначение является комбинированным, выполнено в виде вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого в фигуре овальной формы расположен словесный элемент «КАРАВАЕВО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, у которого над второй буквой «а» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бабочки. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде коровы, стоящей на зеленой траве с цветами.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: бежевый, темно-зеленый, зеленый, светло-зеленый, желтый, темно-желтый, белый, серый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, черный, оранжевый.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении



по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству № 620338 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «КАРАБАЕВО» и словесного и цифрового элементов «ПЛЕМЗАВОД», «1920 г.», которые являются неохраняемыми, а также из помещенного в центральной части изобразительного элемента в виде натуралистического изображения коровы.

Правовая охрана знаку предоставлена в белом, коричневом, бледно-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 15.05.2019 правовая охрана знака (1) была признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«услуги по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров 31 класса МКТУ; услуги по развозной продаже товаров 31 класса МКТУ; услуги розничной продажи товаров 31 класса МКТУ по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров 31 класса МКТУ с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».*

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) включены тождественные словесные элементы «КАРАБАЕВО», несущие в них основную индивидуализирующую функцию. Указанные словесные элементы имеют идентичное произношение, способны вызывать одни и те же ассоциации при их восприятии, а также являются сходным графически за счет исполнения их буквами русского алфавита, чем обусловлено сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в целом.

Заявителем сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; услуги по сравнению цен»* заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) идентичны.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«посредничество коммерческое [обслуживание]»* и услуги 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; поиск поручителей; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; организация подписки на газеты для третьих лиц»* зарегистрированного знака (1) признаются однородными в силу того, что они относятся к одной родовой группе – посреднические услуги, которые могут быть оказаны одним лицом в отношении одинакового круга потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление деловой информации через веб-сайты»* заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация данных в компьютерных базах данных»* зарегистрированного знака (1) однородны, так как, сравниваемые услуги могут исходить от одного лица, быть взаимодополняемыми и оказываться совместно.

Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ, связанные с рекламой и продажей товаров, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ зарегистрированного знака (1), поскольку относятся к разным видам услуг, оказываются различными лицами и не пересекаются в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначения сходно с противопоставленным ему товарным знаком (1) в отношении части услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем в отношении части услуг 35 класса МКТУ (которые признаны однородными) заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 24.01.2019 заявленному обозначению противопоставлено наименование места происхождения товаров «КАРАВАЕВО», свидетельство № 171/1 (дата подачи 07.08.2015).

Норма пункта 7 статьи 1483 Кодекса предусматривает тождество, либо сходство до степени смешения заявленного обозначения с наименованием места происхождения, охраняемым в соответствии с действующим законодательством.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «КАРАБАЕВО» (2) на тождество и сходство показал, что заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КАРАБАЕВО», являющийся наиболее значимым элементом в сравниваемых обозначениях, что свидетельствует об их очевидном сходстве, несмотря на отдельные отличия, касающиеся графического исполнения заявленного обозначения.

Как следует из пункта 7 статьи 1483 Кодекса и пункта 42 Правил в рамках сопоставления заявленного обозначения и НМПТ вопрос однородности товаров (услуг) не исследуется.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2019.