

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 10.06.2015. Данное возражение подано Иващенко Максимом Витальевичем, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713876, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013713876 на регистрацию словесного обозначения «МЕСТНЫЙ» была подана на имя заявителя 24.04.2013 в отношении товаров и услуг 29-32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.03.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713876 в отношении товаров 31 класса МКТУ, в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «Местные», свидетельство № 336310, приоритет 23.12.2005, услуги 35 класса МКТУ, Молодежное движение экологов Подмосковья «Местные» [1];

- «Местное, ко столу уместное», свидетельство № 409187, приоритет 12.12.2008, товары и услуги 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, Петровский В.К. [2];

- «Местная», свидетельство № 306709, приоритет 20.05.2005, товары 32 класса МКТУ, ООО Производственно-коммерческая фирма «Мария-Ра» [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] получено согласие на регистрацию заявленного обозначения. Области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] различны, при этом знак [1] содержит изобразительную часть, стилизованно воспроизводящую идею охраны и защиты природы, окружающей среды (щит, внутри которого три дерева);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не сходны, поскольку они имеют существенные различия по фонетическому критерию сходства. Сосуществование знаков [1] и [2], зарегистрированных в отношении одних и тех же услуг 35 класса МКТУ, подтверждает отсутствие сходства слова «МЕСТНЫЕ» и словосочетания «МЕСТНОЕ, КО СТОЛУ УМЕСТНОЕ».

В подтверждение своих доводов заявителем представлено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], а также распечатка Определения Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2015 по делу № СИП-111/2015 (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи (24.04.2013) заявки № 2013713876 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 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 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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 «МЕСТНЫЙ» является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита. С учетом возражения правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Слово «местный» является лексической единицей русского языка и означает: «местный, местная, местное, местные – 1. не общий, касающийся только части какого-нибудь целого| свойственный, присущий только определенной местности, области; 2. не общегосударственный, действующий или имеющий значение только в пределах определенной территории, местности; 3. здешний, туземный; не привозной, произведенный в данной местности» (Толковый словарь Д.Н. Ушакова).

Коллегия отмечает, что заявителем были исключены из испрашиваемого объема правовой охраны товары 32 класса МКТУ, среди которых имелись слабоалкогольные напитки (пиво, пиво солодовое, пиво имбирное) и составы для их приготовления (сусло пивное, экстракты хмелевые для изготовления пива). В этой связи противопоставленный товарный знак [3], перечень которого включает только товары 33 класса МКТУ (алкогольные напитки), может быть снят с противопоставления.

Таким образом, с учетом корректировки заявителем объема притязаний сравнительный анализ заявленного обозначения проводился в отношении противопоставленных товарных знаков [1, 2].



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой композицию, графическая часть которой исполнена в виде стилизованного изображения щита и деревьев, а словесная часть представляет собой слово «МЕСТНЫЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «белый, салатовый, зеленый», в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

МЕСТНОЕ,
КО СТОЛУ

Противопоставленный товарный знак «УМЕСТНОЕ» [2] является словесным и выполнен в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве единственного словесного элемента фонетически, семантически и графически близкий элемент «МЕСТНЫЙ/МЕСТНЫЕ», что обуславливает ассоциирование сопоставляемых обозначений в целом.

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, являются идентичными или однородными, поскольку представляют собой услуги в области рекламы, продвижения товаров, административной деятельности в сфере бизнеса и офисной службы и соотносятся как «род-вид», имеют одно и то же назначение, условия оказания и круг потребителей.

Сходство сопоставляемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Доводы заявителя о том, что заявитель и правообладатель знака [1] осуществляют деятельность в разных областях, не могут быть признаны убедительными, поскольку при установлении однородности услуг в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат заявленный перечень услуг и перечень, приведенный в зарегистрированном товарном знаке [1], а не фактическая деятельность двух хозяйствующих субъектов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, соответственно, в данной части решение Роспатента является правомерным.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для снятия противопоставления [1].

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое согласие на регистрацию в качестве товарного знака Российской Федерации на имя Иващенко М.В. сходного словесного обозначения «МЕСТНЫЙ» по заявке № 2013713876 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки. В письме указано, что согласие является безотзывным.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, в связи с чем предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения от 10.06.2015.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал следующее.

Перечни сравниваемых обозначений включают идентичные или однородные товары и услуги 29, 30 и 35 классов МКТУ, поскольку относятся к продуктам питания (29 и 30 классы МКТУ) и услугам по продвижению товаров для третьих лиц, имеют одно и то же назначение, близкие условия реализации (оказания) и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

МЕСТНОЕ,
КО СТОЛУ

Сравнительный анализ обозначений (МЕСТНЫЙ/ МЕСТНОЕ) показал, что они, действительно, содержат в своем составе фонетически близкий элемент «МЕСТНЫЙ/МЕСТНОЕ». Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

Наличие в противопоставленном товарном знаке [2] помимо словесного элемента «МЕСТНОЕ» словесных элементов «КО СТОЛУ УМЕСТНОЕ» удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковые отличия в сравниваемые обозначения. Кроме того, отсутствует полное фонетическое вхождение заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что сравниваемые обозначения имеют семантические нюансы, обусловленные особенностью синтаксиса противопоставленного словосочетания –

«МЕСТНОЕ, КО СТОЛУ УМЕСТНОЕ», которые в совокупности образуют логическую цепочку. При этом необходимо обратить внимание, что указанное словосочетание включает в свой состав рифмованные слова (рифма - созвучие в окончании двух или нескольких слов, рифмоган - рифмованный слоган) и воспринимается в целом как единая логическая конструкция, слова в которой связаны грамматически и семантически. Коллегия полагает, что наличие дополнительных слов в противопоставленном знаке [1] и особенности его синтаксиса придают ему в целом качественно иной уровень восприятия по сравнению с заявленным словом «МЕСТНЫЙ».

Графические различия обозначений достигаются за счет разного количества словесных элементов и их размещением в сравниваемых обозначениях.

Отсутствие сходства словесных элементов сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства словесных элементов, позволяют коллегии прийти к заключению об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1].

В силу изложенного коллегия не усматривает оснований для вывода о смешении обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими однородных товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013713876 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ в дополнение к товарам 31 класса МКТУ, указанным в заключении экспертизы.

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

удовлетворить возражение от 10.06.2015, отменить решение Роспатента от 12.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013713876.