

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, рассмотрела возражение от 01.10.2013, поданное ООО «Прасковейский хуторок», Ростовская обл., х. Прасковейский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705364, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012705364 с приоритетом от 27.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Прасковейский хуторок», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 12.04.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 32 класса МКТУ (пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; напитки безалкогольные) и всех услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПРАСКОВЕЙСКОЕ 1898» по свидетельству №151413 [1] и со словесным товарным знаком «ПРАСКОВЕЙСКОЕ» по свидетельству №158446 [2] в отношении однородных товаров и услуг. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно, «напитки безалкогольные», поскольку заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №451862, тождественный заявленному обозначению и зарегистрированный в отношении указанных товаров, что противоречит требованиям статьи 1477 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] отличаются фонетически и семантически;
- отсутствие сходства обозначений «Прасковейский хуторок» и «ПРАСКОВЕЙСКОЕ» по фонетическому признаку сходства словесных обозначений обусловлено тем, что они состоят из разного количества слов (два и одно), слогов (семь и четыре) и букв (20 и 13), имеют отличия в произношении из-за разного состава звуков;
- заявленное обозначение состоит из сочетания существительного «хуторок» и прилагательного «прасковейский», в котором прилагательное характеризует существительное, несущего основную смысловую нагрузку в знаке, в то время как противопоставленные знаки являются прилагательными «прасковейское», которые без добавления какого-либо существительного не имеют определенного смысла;
- при анализе практики экспертизы было установлено, что сосуществует огромное количество регистраций, произведенных на разные компании, в том числе в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, состоящих только из прилагательного и этого же прилагательного с существительным, например, «Московская» по

свидетельству №292555 и «Московский дворик», «Московский стандарт» по свидетельствам №№415560, 286712; «Кубанский» по свидетельству №293883 и «Кубанские истории», «Кубанская долина», «Кубанская бухта» по свидетельствам №№430686, 345494, 37320; «Арбатское» по свидетельствам №№179326, 179327, 179328 и «Арбатские дворики» по свидетельству №251846 и т.д.;

- заявитель согласен с исключением из перечня товаров 32 класса МКТУ товаров «напитки безалкогольные».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.04.2013 по заявке №2012705364 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса (за исключением «напитки безалкогольные») и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.02.2012) поступления заявки №2012705364 на государственную регистрацию товарного знака 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 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Прасковейский хуторок», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «ПРАСКОВЕЙСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное в верхней части знака над стилизованным изображением здания, справа и слева обрамленного растительным орнаментом в виде гроздьев винограда. В нижней части товарного знака размещено число 1898. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ПРАСКОВЕЙСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В результате анализа сходства заявленного обозначения «Прасковейский хуторок» и противопоставленных товарных знаков [1-2] «ПРАСКОВЕЙСКОЕ» с точки зрения фонетики было установлено, что указанные словесные элементы содержат разное количество слов, слогов, букв и звуков, а также отличаются составом согласных и гласных звуков, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков [1-2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений показал, что обозначение «Прасковейский хуторок» отличается по смыслу от обозначения «Прасковейское» благодаря наличию в заявленном обозначении слова «хуторок», которое несет основную смысловую нагрузку в знаке.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют также и графические отличия, обусловленные разной длиной обозначений, а также

наличием в знаке [1] изобразительного элемента в виде стилизованных изображений здания и гроздьев винограда.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются фонетически, семантически и графически.

Кроме того, необходимо отметить, что товар 32 класса МКТУ: «пиво» заявленного перечня и товары 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)», входящие в перечень противопоставленных товарных знаков, являются товарами разного вида, имеют разный состав сырья, производятся по разным технологиям и отличаются условиями реализации. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама» и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-2]: «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, реализация товаров» относятся к разным родовым группам услуг (в одном случае – это услуги, связанные с рекламой и продвижением товаров, в другом – услуги, касающиеся непосредственно сбыта продукции и снабженческие услуги), имеют разное назначение и разный круг потребителей. Что касается остальных услуг 42 класса МКТУ, а именно: «обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, программирование», которые присутствуют в перечне товарных знаков [1-2], то указанные услуги отличаются по виду, роду, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному

производителю, что свидетельствует о невозможности их смешения в гражданском обороте в случае маркировки сравниваемыми обозначениями.

Что касается отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705364 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «напитки алкогольные» ввиду того, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку по свидетельству №451862, зарегистрированному на имя заявителя в отношении указанного товара, то следует отметить, что заявитель согласен с исключением из перечня товаров 32 класса МКТУ товара «напитки безалкогольные».

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ (за исключением товара «напитки безалкогольные») и всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.10.2013, изменить решение Роспатента от 12.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012705364.