

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 20.03.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «ИКС 5 Недвижимость», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739113/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010739113/50 с приоритетом от 06.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «КОМАНДАРМ», выполненным по дуге жирным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Изобразительный элемент представляет собой плашку арочной формы, которая расположена на фоне пятиконечной звезды и стилизованных военных нашивок геральдического характера в виде шеврона.

Роспатентом 13.12.2011 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 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «КОМАНДИРСКИЙ/КОМАНДИРСКАЯ» по свидетельствам №305136, №334109, №394347, №394909, №411577, №409209, №402284, №388798, №437134, в отношении

однородных товаров, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя иного лица.

Вывод экспертизы сделан на основании семантического сходства словесных элементов, графического сходства изобразительных элементов и однородности товаров 33 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует семантическое сходство, поскольку, несмотря на то, что они являются производными от общего глагола «командовать», они имеют различное смысловое значение (сокращенная форма воинского звания/военный начальник);

- заявленное обозначение является существительным, а противопоставленные обозначения – прилагательными, что также усиливает не сходство обозначений в целом;

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует графическое сходство, поскольку изобразительный элемент в виде звезды утратил свою различительную способность, так как часто используется в комбинированных обозначениях;

- дизайн в виде заявленного обозначения новой продукции был разработан летом 2010;

- товар, маркируемый заявленным обозначением, реализуется во многих регионах России в магазинах крупной торговой сети X5 (Пятерочка, Перекресток, Карусель);

- заявитель является правообладателем товарного знака «КОМАНДАРМ» по свидетельству №268773, имеющим более ранний приоритет (06.03.2002) по сравнению со всеми противопоставленными обозначениями.

К возражению приложены следующие материалы:

- материалы, касающиеся заказа на выполнение дизайн-макета для коньяка «КОМАНДАРМ», распечатка фотографии рекламных материалов;

- справка об объемах продаж коньяка «Командарм» за 2010-2012 года.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010739113/50 и зарегистрировать заявленное обозначение «КОМАНДАРМ» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (06.12.2010) приоритета заявки №2010739113/50 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 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение со словесным элементом «КОМАНДАРМ», выполненным по дуге жирным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Изобразительный элемент представляет собой плашку арочной формы, которая расположена на фоне пятиконечной звезды и стилизованных военных нашивок геральдического характера в виде шеврона. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №305136, №334109, №394347, №394909, №411577, №409209, №402284, №388798, №437134 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирует словесный элемент «КОМАНДИРСКИЙ/КОМАНДИРСКАЯ», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов. Изобразительный элемент представляет собой изображение звезды [1].

Противопоставленные знаки зарегистрированы, в том числе и в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] показал, что они содержат в своем составе словесный элемент «КОМАНДАРМ/КОМАНДИРСКИЙ/КОМАНДИРСКАЯ». Указанные элементы занимают в знаках доминирующее положение, именно на них акцентируется внимание при восприятии знаков в целом.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения различаются числом слогов, количеством букв, при этом существенное значение для вывода о фонетическом различии сравниваемых знаков играет различное произношение конечных частей (-арм-, -ирский-, -ирская-) сравниваемых слов.

С точки зрения семантики (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») слово «командарм» имеет единственное значение - воинское звание в сухопутных войсках и ВВС Красной Армии. На основании семантического значения слова «командарм» коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение несет в себе информацию о военной тематике. Этот вывод усугубляется включением в заявленное обозначение стилизованного изображения военных нашивок геральдического характера в виде шеврона.

Прилагательные «командирский, командирская» образованы от слова «командир». Слово «командир» имеет несколько значений в различных областях жизнедеятельности:

- должностное лицо в вооруженных силах, на которое возложено руководство подразделением;

- командир стройотряда;

- командир пионерской дружины;

- командир производства.

Учитывая семантику слова «командир» можно сделать вывод о том, что обозначение «КОМАНДИРСКИЙ/КОМАНДИРСКАЯ» будет ассоциироваться в сознании потребителя с каким-либо предметом, предназначенным для командира или руководителя, а «командарм» - исключительно с человеком, имеющим конкретное воинское звание (например: командарм 1-го ранга С.К. Тимошенко). Указанное, позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Визуальные различия между знаками определяются различным общим зрительным впечатлением, которое возникает у потребителя при восприятии этих знаков: заявленное обозначение выполнено с использованием стилизованных военных нашивок геральдического характера в виде шеврона, а противопоставленные знаки выполнены на фоне звезды.

При этом, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание то обстоятельство, что изображение «звезды» входит в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, что ослабляет различительную способность данного изображения в составе товарных знаков, усиливая в них индивидуализирующую функцию словесного элемента.

Необходимо также отметить, что заявитель является правообладателем словесного товарного знака «КОМАНДАРМ» по свидетельству №268773 с более ранним приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки [1].

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативные восприятия, обуславливающее отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ показал следующее.

Перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения, содержит товар «коньки», который в соответствии с действующей редакцией МКТУ-9, относится к товарам 28 класса МКТУ. Поскольку заявителем перечень товаров 33 класса МКТУ не уточнен в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, то данная позиция исключается из заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Что касается остальных товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то они являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку относятся к одному виду товаров «алкогольные напитки», что заявителем не оспаривается.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 20.03.2012, отменить решение Роспатента от 13.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010739113/50.