

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, рассмотрела возражение от 20.02.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744191 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012744191 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.12.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЦАРСКАЯ ИМПЕРИЯ», выполненное стандартным шрифтом и расположенное на двух строках.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744191 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица товарным знаком «ЦАРСКАЯ» по свидетельству №133292 [1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, с серией товарных знаков «Империя», «Imperia» по свидетельствам №№374570, 354319, 334769, 345386, 273134, 273133,

307919, 519071, 519070 [2-10], зарегистрированных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, а также с товарными знаками «ИМПЕРИЯ» по свидетельствам №457286 [11] и №293903 [12], зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.10.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками «ЦАРСКАЯ» и «ИМПЕРИЯ» с учетом просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение, в котором обозначение «ЦАРСКАЯ ИМПЕРИЯ» расположено на одной строке (копия заявления и документов о внесении изменений в заявленное обозначение приложены к возражению);
- слово «ЦАРСКАЯ» является словом, которое часто употребляется в зарегистрированных товарных знаках, что, с одной стороны, доказывает возможность регистрации таких товарных знаков, с другой стороны, ослабляет различительную способность слова «ЦАРСКАЯ», в связи с чем различительная способность словосочетаний со словом «ЦАРСКАЯ» усиливается именно благодаря наличию второго слова;
- только в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя разных лиц зарегистрированы следующие товарные знаки: «ЦАРСКАЯ ОСЕНЬ»(252143), «ЦАРСКАЯ УСЛАДА»(175102), «ЦАРСКАЯ ФИШКА»(385594) и др.;
- также зарегистрированы на имя различных лиц в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ товарные знаки «ИМПЕРИЯ СУШИ»(304733), «ИМПЕРИЯ ДУХА»(410355), «ИМПЕРИЯ ИНЕЯ»(284689), «ТАЙНЫ ИМПЕРИИ»(441130).

Также в возражении заявитель ссылается на Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, и на заключения коллегии палаты по патентным спорам, касающиеся обозначений «РУССКИЙ СТАНДАРТ» и «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (17.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЦАРСКАЯ ИМПЕРИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на двух строках. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным

пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, и мотивировано экспертизой сходством до степени смешения с товарными знаками [1-12].

Товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой этикетку квадратной формы, в центре которой расположено стилизованное изображение фонтана в виде мужской фигуры и фигуры животного, в верхней части расположено слово «ЦАРСКАЯ», в нижней – словосочетание «минеральная вода». Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.

Товарные знаки [2-4, 6-10] представляют собой слова «Imperia», «ИМПЕРИЯ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Знаки зарегистрированы, в том числе для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Товарный знак [5] представляет собой словесное обозначение «EMPERIA», выполненное стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 25, 32 и 33 классов МКТУ.

Товарные знаки [11-12] представляют собой слово «ИМПЕРИЯ», выполненное буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы для товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал их однородность, поскольку они имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2-4, 6-12] показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений. Указанное обусловлено тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово «ИМПЕРИЯ», на которое падает основное логическое ударение, что не отрицает и заявитель, фонетически и семантически тождественно товарным знакам «Imperia», «ИМПЕРИЯ»[2-4, 6-12]. При этом следует отметить, что наличие в обозначении «ЦАРСКАЯ ИМПЕРИЯ» прилагательного «ЦАРСКАЯ» не меняет существенным

образом его смысловое значение по сравнению со смысловым значением слов «ИМПЕРИЯ», «Imperia», поскольку и то и другое – это монархическое государство (см., например, Яндекс. Толковые словари, www.dic.academic.ru и др.). Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом, а также буквами одного алфавита [6, 8, 10-12] сближает сравниваемые обозначения визуально.

Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается противопоставленного знака [1] со словесным элементом «ЦАРСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ» и товарного знака [5] «EMPERIA», то коллегия сочла их несходными с заявленным обозначением, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как отличаются фонетически и семантически, а также производят разное общее зрительное впечатление.

В отношении просьбы заявителя о внесении изменения в заявленное обозначение, касающееся расположения входящих в него слов на одной строке, вместо двух, как это было заявлено, коллегия сочла, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса такие изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2014.