

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 28.04.2011, поданное ОАО «Синергия», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727319/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009727319/50 с приоритетом от 30.10.2009 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «TSAR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 24.02.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727319/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического признака сходства) сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением «Czar» по заявке №2009716957/50 с приоритетом от 15.07.2009, поданной на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ (пиво);

- с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением «Царь» по заявке №2008710206/50 с приоритетом от 04.04.2008, поданной на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Царь-квас» по свидетельству №398366 с приоритетом от 07.03.2008, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «ЦАРЬ»,; свидетельство №195628, приоритет от 29.04.1998 (срок действия регистрации продлен до 29.04.2018), свидетельство №178505, приоритет от 29.04.1998 (срок действия регистрации продлен до 29.04.2018), свидетельство №172339, приоритет от 09.04.1997 (срок действия регистрации продлен до 09.04.2017), зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- с товарными знаками «Царь-овощ» по свидетельствам №261062, №261061 с приоритетами от 16.12.2002, зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Царь-вода» по свидетельству №357277 с приоритетом от 17.10.2006, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.04.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727319/50, доводы которого сводятся к следующему:

- по фонетическому критерию обозначения не являются сходными до степени смешения, так как содержат различное количество слогов и звуков, в связи с чем их произношение и звуковое восприятие потребителем имеют определенные отличия;

- сравниваемые обозначения не имеют сходства в визуальном восприятии, поскольку «графически заявленное обозначение и товарные знаки представляют различное зрительное восприятие»;

- заложенные смысловые понятия в заявленном обозначении «TSAR» и в противопоставленных товарных знаках «ЦАРЬ-ВОДА», «ЦАРЬ-КВАС», «ЦАРЬ-

ОВОЩ», «ЦАРЬ-СУФЛЕ», «ЦАРЬ-КОКОС», «ЦАРЬ-ОРЕХ» различны, поскольку в заявленном обозначении английское слово «TSAR» воспринимается в смысле единовластный государь, монарх, официальный титул монарха, а в противопоставленных знаках как нечто выдающееся среди других подобных;

- кроме того, заявитель отмечает, что является правообладателем серии «старших» товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ со словесным элементом TSAR/ЦАРЬ: товарные знаки «TsarVodka» свидетельства №193790 и №198601 и «ЦАРЬ ВОДКА», свидетельство №192865;

- дополнительно заявитель отмечает, что одновременно с рассматриваемой заявкой на обозначение «TSAR» были поданы заявки на словесное обозначение «ЦАРЬ» (заявки №2009700267/50 и №2009700266/50), по которым приняты решения о регистрации товарных знаков;

- заявитель также просит снять противопоставленные экспертизой заявки, поскольку по заявке №2008710206/50 принято решение о государственной регистрации товарного знака, за исключением товаров 32, 33 классов МКТУ; по противопоставленной заявке №2009716957/50 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, при этом в решении экспертизы по данной заявке в качестве противопоставленных товарных знаков указаны товарные знаки заявителя.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009727319/50 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2011, заявитель представил ходатайство, в котором ограничил перечень заявленных товаров 32 класса следующими позициями «пиво, сусла, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива».

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

С учетом даты (30.10.2009) поступления заявки №2009727319/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя 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, 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.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на дату 11.05.2011 принятия возражения к рассмотрению по заявке №2009716957/50 принято решение об отказе в государственной регистрации от 25.02.2011 (на дату (02.08.2011) заседания коллегии никакой корреспонденции от заявителя по данной заявке в ФИПС не поступало), а по заявке №2008710206/50 осуществлена 06.05.2011 государственная регистрация товарного знака и выдано свидетельство за №436631. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 07, 13-16, 18, 25, 28 и услуг 43 классов МКТУ. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных заявок №2009716957/50 и №2008710206/50.

Кроме того, поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 32 класса МКТУ, то анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленных знаков по свидетельствам №195628, №178505, №172339.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2009727319/50 представляет собой словесное обозначение «TSAR», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки: «ЦАРЬ-СУФЛЕ» по свидетельству №195628 – [1], «ЦАРЬ-КОКОС» по свидетельству №178505 – [2], «ЦАРЬ-ОРЕХ» по

свидетельству №172339 – [3] зарегистрированы на имя одного лица - ООО «Теклон» и представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам [1,2] предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, знаку [3] - в отношении товаров 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ.

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

Сравнительный анализ словесных обозначений «TSAR» - «ЦАРЬ-СУФЛЕ» - «ЦАРЬ-КОКОС» - «ЦАРЬ-ОРЕХ» по фонетическому признаку показал, что они включают в себя фонетически сходные слова TSAR - ЦАРЬ, что сближает их в звуковом отношении.

Вместе с тем словесный элемент «TSAR» в переводе с английского, французского, испанского языков означает царь - титул монарха; лицо, носящее этот титул и ассоциируется с правителем народа многих государств (см. поисковую систему Яндекс-словари). В то же время слова ЦАРЬ-СУФЛЕ, ЦАРЬ-КОКОС, ЦАРЬ-ОРЕХ могут означать как что-то первое, лучшее среди кого-чего-нибудь (по аналогии Царь-колокол, Царь-пушка, Царь-рыба, Царь-ягода, см. словарь Ожегова на сайте <http://www.cyclopedia.ru/>).

Таким образом, существенное различие заложенных в обозначениях понятий, идей, приводит к тому, что сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя разные образы, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями.

Указанное различие обозначений усугубляется их графическим несходством. Использование в написании букв разного алфавита в целом влияет на их визуальное отличие.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Коллегией также принято во внимание, что продукция заявителя позиционируется на рынке под обозначением «ЦарьВодка», «TsarVodka» (согласно имеющемуся у

правообладателя наличия исключительного права на «старшие» товарные знаки), что также работает на отсутствие смешения обозначений.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что средним российским потребителем сравниваемые обозначения не могут быть спутаны и будут восприниматься как несходные.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

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

удовлетворить возражение от 28.04.2011, отменить решение Роспатента от 24.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009727319/50.