

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 13.11.2012, поданное ЗАО Комбинат Шампанских вин и коньяков «Росинка», г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738947, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011738947 с приоритетом от 28.11.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина игристые».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки. В центре композиции расположены в две строки друг под другом словесные элементы «Русское» и «Золотое», выполненные шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами русского алфавита с первыми заглавными буквами «Р» и «З».

В нижней части композиции расположены словесные элементы «БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ» и еще ниже – «гармония уникального стиля».

Изобразительная часть представляет собой горизонтальный прямоугольник светло-коричневого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «Русское» и «Золотое» и золотистая кайма, переходящая в вензель. Нижняя часть прямоугольника залита черным цветом. На фоне черной заливки расположена

прямоугольная плашка красного цвета, такого же цвета более узкая плашка расположена в верхней части прямоугольника. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, красном, золотистом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 30.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738947 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса. Включенные в заявленное обозначение словесные элементы «БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ» и «гармония уникального стиля» признаны неохраняемыми элементами обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения:

- 1) с общеизвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», ранее зарегистрированным под №40 [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка»;
- 2) с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:
 - «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» по свидетельству №38389 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019) [2];
 - «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688 (срок действия регистрации продлен до 18.04.2015) [3];
 - «ЗОЛОТОЙ» по свидетельству №401341 (срок действия регистрации продлен до 22.05.2017) [4];
 - «ЗОЛОТОЙ» по свидетельству №406914 [5];
- 3) с обозначением «ЗОЛОТОЙ» по заявке №2010740247 [6], ранее поданным другим лицом на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (делопроизводство не завершено);

4) с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», ранее зарегистрированным под №65 в отношении товара «водка», право пользования которым предоставлено другим лицам (свидетельства №№65/1 – 65/10).

В возражении от 13.11.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- заявитель, являясь одним из крупнейших производителей игристых вин и коньяков, начал широкое использование обозначения со словесными элементами «РУССКОЕ» и «ЗОЛОТОЕ» в гражданском товарообороте на территории Российской Федерации, начиная с 1992 года, варианты изобразительных элементов в составе этикетки в различные периоды изменялись, но словесная часть оставалась неизменной до настоящего времени;
- товар, маркированный этикеткой со словесными элементами «РУССКОЕ» и «ЗОЛОТОЕ», в течение последних 20 лет представленный на территории Российской Федерации, получил значительное количество профессиональных наград за высокое качество производимой продукции;
- на товарном рынке Российской Федерации отсутствуют товары 33 класса МКТУ, маркированные словесными элементами «РУССКОЕ» и «ЗОЛОТОЕ»;
- с учетом семантической, фонетической значимости словесного элемента «РУССКОЕ», а также приобретенной различительной способности, известности и репутации качества товаров, противопоставленные товарные знаки и НМПТ не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, и возможность смешения с товарами 33 класса МКТУ, маркированными противопоставленными товарными знаками и НМПТ, практически исключена;
- несмотря на принадлежность товаров «водка» и «вина игристые» к одному классу МКТУ, возможность их смешения не является однозначной в силу различных потребительских групп и отдельной общеизвестности самих видов указанных товаров;
- доводы экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и НМПТ являются формальными и не основанными на учете и

правовой оценке всех документов, направленных заявителем в приложениях к ответу на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011738947 в отношении товаров 33 классов МКТУ «вина игристые».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2011) поступления заявки №2011738947 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, включающее словесные элементы «Русское» и «Золотое», выполненные шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами русского алфавита с первыми заглавными буквами «Р» и «З». Указанные словесные элементы расположены в центральной части композиции друг под другом.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают словесные элементы «Русское» и «Золотое», при этом эти слова не связаны друг с другом ни композиционно, ни по смыслу, в силу чего они не образуют устойчивого словосочетания.

Вышеуказанное определяет необходимость проведения экспертизы не только по всему обозначению в целом, но и отдельно по каждому слову.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, центральную часть которой занимает словесный элемент «Русская», выполненный оригинальным шрифтом, и словесные элементы «RUSSKAYA» и «RUSSIAN», расположенные в верхней и нижней частях этикетки, выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, композиция которой повторяет композицию общеизвестного товарного знака [1], в которую, помимо словесных элементов «Русская», «RUSSKAYA» и «RUSSIAN», дополнительно включены не охраняемые словесные элементы, цифры и буквы.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [4] – [5] представляют собой словесное [4] и комбинированное [5] обозначения, доминирующее положение в которых занимает словесный элемент «ЗОЛОТОЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленное обозначение [6] является словесным и включает слово «Золотой», выполненное курсивом строчными буквами с первой заглавной буквой «З».

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [6] показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы Русское/ Русская [1]-[2], Золотое/Золотой [4] – [5], а также фонетически и семантически тождественные словесные элементы Золотое/ЗОЛОТОЕ [3].

В отношении визуального признака сходства следует отметить следующее.

С учетом визуальных различий между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] и [2], обусловленных наличием различных изобразительных элементов, дополнительных неохраняемых элементов, использованием различной цветовой гаммы, особенностей используемых шрифтов и различного композиционного решения, можно сделать вывод о различном общем зрительном впечатлении, которое формируется у потребителя при восприятии сравниваемых обозначений.

При сравнении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [3] – [6], в которых доминирующее положение занимают фонетически и семантически тождественные/сходные словесные элементы «ЗОЛОТОЕ/ЗОЛОТОЙ», при отсутствии в них изобразительных элементов, формирующих общее зрительное впечатление с точки зрения индивидуализирующей функции знака, несущественные графические отличия носят второстепенный характер и не оказывают решающего влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показало их однородность, поскольку включенные к ним товары соотносятся друг с другом как род (алкогольные напитки) и вид (игристые вина).

При этом следует отметить, что противопоставленный товарный знак [3] включает не только фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЗОЛОТОЕ», но и зарегистрирован в отношении того же вида товаров 33 класса МКТУ, что и заявленное обозначение (игристые вина – шампанское).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [3] – [6].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированного под №65, показал, что они являются сходными в

силу того, что содержат в своем составе сходные фонетически и семантически словесные элементы РУССКОЕ - РУССКАЯ.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение словесных элементов буквами русского алфавита усиливает их сходство.

Следует также отметить однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, и товаров, для которых зарегистрировано НМПТ №65.

Коллегия также приняла во внимание отсутствие у заявителя права пользования НМПТ №65.

В отношении доводов заявителя о том, что в силу длительного использования заявителем (в течение последних 20 лет) этикеток со словесными элементами «Русское» и «Золотое» для игристых вин, данное словосочетание приобрело самостоятельную различительную способность, а товары, маркированные этикетками с этими словесными элементами, известность и репутацию у потребителя, коллегия отмечает следующее.

Доказательство приобретенной различительной способности обозначения может быть принято во внимание только в том случае, когда обозначение само по себе такой различительной способностью не обладает. В данном случае различительная способность заявленного обозначения не вызывает сомнений, поэтому у экспертизы не было необходимости проводить анализ материалов, которые были представлены заявителем в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что из представленных материалов следует, что композиция этикетки для игристых вин неоднократно менялась, так же как и наименование производителя, в силу чего у потребителя не могло сформироваться устойчивой ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров, маркированных этим обозначением.

Резюмируя вышеизложенное следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738947, следует признать обоснованным.

Несмотря на то, что представитель заявителя, должным образом уведомленный о дате заседания коллегии по рассмотрению данного возражения, на заседании коллегии не присутствовал, он обратился к Руководителю Роспатента с «особым мнением», поступившем в Роспатент 14.12.2012.

В своем обращении представитель заявителя повторил доводы, изложенные в возражении, которые рассмотрены в данном заключении и не требуют дополнительной оценки.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2012.