

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 17.05.2011, поданное Икаевым Г.И., Республика Северная Осетия – Алания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009720652/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.08.2009 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GIGANT РУССКИЙ ГИГАНТЪ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 25.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с общеизвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» по свидетельству № 40, зарегистрированным на имя другого лица (Федерального

казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и признанным общеизвестным с 31.12.1985.

Отмечено также, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», право пользования которым предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8 и 65/9.

Вывод экспертизы о сходстве вышеуказанных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений, исходя из того, что в заявленном обозначении слово «РУССКИЙ» в силу его пространственного положения воспринимается как самостоятельный словесный элемент.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.05.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.02.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически несходны, так как в заявленном обозначении между словами существует грамматическая зависимость (существительное – прилагательное – существительное), где основное логическое ударение падает на существительные «GIGANT» и «ГИГАНТЪ», а прилагательное «РУССКИЙ» отличается от противопоставленных обозначений окончанием;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки графически несходны, так как они отличаются шрифтовым исполнением;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически несходны, так как слова «GIGANT» и «ГИГАНТЪ» имеют самостоятельное смысловое значение.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (25.08.2009) 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 товара.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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 словесное обозначение «GIGANT РУССКИЙ ГИГАНТЪ», выполненное в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Следует отметить, что указанные слова, исполненные на разных строках и отличающиеся друг от друга размером шрифтовых единиц, не производят зрительного впечатления, которое обуславливало бы восприятие данного обозначения как неделимого словосочетания, что позволяет рассматривать его как состоящее из трех обособленных словесных элементов «GIGANT», «РУССКИЙ» и «ГИГАНТЪ», подлежащих сопоставлению с противопоставленными знаками по отдельности.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.08.2009 испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак № 40, зарегистрированный на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и признанный общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов.

Право пользования противопоставленным наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка»

предоставлено по свидетельствам №№ 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8 и 65/9 иным лицам.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «РУССКИЙ» и «РУССКАЯ» соответственно, в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Так, данные слова имеют одинаковое количество звуков и совпадающий состав звуков, за исключением лишь двух конечных звуков (окончаний слов), отличие которых не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом. При этом они исполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

«Русский» («русская», «русское») – это прилагательные к «русские», «Россия» и «Русь» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – «<http://dic.academic.ru>»).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков ввиду вхождения в них слов «РУССКИЙ» и «РУССКАЯ» соответственно, а также семантический критерий сходства в силу того, что обособленное в составе заявленного обозначения слово «РУССКИЙ» имеет самостоятельное смысловое значение.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (например, наличие в заявленном обозначении словесных элементов «GIGANT» и «ГИГАНТЪ», наличие в составе противопоставленного общеизвестного товарного знака изобразительных элементов, различия в шрифтовом исполнении) имеют лишь второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ, представляющие собой пиво, сула и экстракты для изготовления пива, и все товары 33 класса МКТУ, представляющие собой алкогольные напитки, экстракты и эссенции для их изготовления, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого зарегистрированы противопоставленные знаки, относятся к одной и той же родовой группе (алкогольные напитки), то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров.

Вместе с тем, установленный факт сходства заявленного обозначения до степени смешения с наименованием места происхождения товара препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, в отношении любых товаров.

Исходя из указанных обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.02.2011.