

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 22.07.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012725513 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «РУССКАЯ ЦАРИЦА» в качестве товарного знака с приоритетом от 25.07.2012 по заявке № 2012725513 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «РУССКАЯ ЦАРИЦА», выполненное на русском языке стандартным шрифтом заглавными буквами.

Решение Роспатента 22.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725513 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «РУССКАЯ» в силу своего смыслового содержания (русский – относящийся к русскому народу, к его языку, образу жизни, культуре и т.д.) является неохраняемым, так как указывает на место изготовления товаров;

- в заявленном обозначении словесные элементы выполнены на разном уровне, что не позволяет воспринимать заявленное обозначение как единое словосочетание;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» [1], зарегистрированным под № 40 и признанным общеизвестным с 31.12.1985 на имя ФКП «Союзплодоимпорт», Москва, для товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «RUSSKAYA», «РУССКАЯ» [2], зарегистрированным под № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 на имя ФКП «Союзплодоимпорт», Москва, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, срок действия регистрации продлен до 12.03.2019;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «Русская водка» (регистрация № 65) и свидетельствам: №№ 65/1 с приоритетом от 14.03.2003 (право пользования – ФКП «Союзплодоимпорт», Москва) [3], № 65/3 с приоритетом от 10.09.2004 (право пользования – ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», Черноголовка) [4], № 65/4 с приоритетом от 25.09.2007 (право пользования – ООО «Русский Стандарт Водка», Санкт-Петербург) [5], № 65/5 с приоритетом от 14.04.2008 (право пользования – ОАО «Московский завод «Кристалл», Москва) [6], № 65/6 с приоритетом от 14.04.2008 (право пользования – ООО «ИТАР», Калининград) [7], № 65/7 с приоритетом от 02.04.2008 (право пользования – ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва) [8], № 65/8 с приоритетом от 13.04.2009 (право пользования – ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», Мариинск) [9], № 65/9 с приоритетом от 22.10.2008 (право пользования – ООО «Алкобольные заводы Гросс», Ульяновск) [10], № 65/10 с приоритетом от 11.03.2011 (право пользования – ОАО «Росспиртпром», Москва) [11], № 65/11 с приоритетом от 31.07.2008 (право пользования – ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА», Санкт-Петербург) [12], № 65/12 с приоритетом от 27.03.2009 (право пользования – ООО «Хлебная слеза», Нижний Новгород) [13], № 65/13 с приоритетом от 13.04.2009 (право пользования – ООО «Традиции качества», Краснознаменск) [14], № 65/14 с приоритетом от

18.05.2011 (право пользования – ЗАО «Сибирский ликеро-водочный завод», Новосибирская обл., рабочий пос. Кольцово) [15], № 65/15 с приоритетом от 13.07.2010 (право пользования – ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», Балашиха) [16], № 65/16 с приоритетом от 13.07.2010 (право пользования – ЗАО «Ликеро-водочный завод «ТОПАЗ», Пушкино) [17], № 65/17 с приоритетом от 03.03.2011 (право пользования – ООО «Водочная артель ЯТЬ», Москва);

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЦАРИЦА» [18], зарегистрированным под № 151456 с приоритетом от 29.11.1996, срок действия регистрации продлен до 29.11.2016, на имя ООО Производственно-коммерческой фирмы «Спирт», Москва, для однородных товаров 33 класса МКТУ

- сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2,18] было установлено на основе фонетического и семантического анализа словесных элементов;

- в словесных обозначениях из двух и более слов экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом;

- в материалах дела отсутствуют письма-согласия от владельцев противопоставленных знаков [1,2,18], а также заявителем не представлено разрешение на право пользования НМПТ «русская водка»;

- факт регистрации обозначений со словесным элементом «Русская» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ в качестве товарных знаков не может служить аргументом в защиту заявленного обозначения в силу самостоятельного делопроизводства по каждой заявке.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.04.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем внесены изменения в заявленное обозначение – словесные элементы выполнены в одну строку;

- заявленное обозначение представляет собой обозначение, состоящее из двух семантически и грамматически связанных между собой слов;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака [18] прекращена;

- заявителю принадлежит право на товарный знак «ЦАРИЦА» по свидетельству № 525830, приоритет от 11.10.2012 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;
- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1,2], а также НМПТ [3-17], поскольку при анализе необходимо сравнивать с противопоставлениями заявленное обозначение в целом;
- практика ведомства подтверждает позицию заявителя: в товарном знаке «РУССКИЙ СТАНДАРТ» (свидетельство № 178248) два словесных элемента признаны взаимосвязанными между собой, словесный элемент «РУССКИЙ» не привязывает словесный элемент «СТАНДАРТ» к какой-либо конкретной местности, смысловое значение словосочетания не однозначно, и обозначение признано охраноспособным; обозначения «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» (заявка № 2010716280) и «РОДНИК» признаны несходными до степени смешения в силу фонетических и семантических различий;
- в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» зарегистрированы следующие товарные знаки со словесным элементом «РУССКАЯ ВОДКА» по свидетельствам №№ 204824, 161050, 160741, 146462, 289491, 148977 на имя разных лиц, что позволяет заявителю сделать вывод об ослаблении различительной способности отдельного элемента «РУССКАЯ»;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит большое количество регистраций товарных знаков, включающих словесный элемент «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ» в отношении товаров 33 класса МКТУ: свидетельства №№ 433372, 335742, 314590, 456628, 277987, 350147 и другие;
- отказ в регистрации товарных знаков на имя одних лиц, когда на имя других лиц регистрируются аналогичные обозначения, противоречит свободе конкуренции и не соответствует действующему законодательству;
- нормы ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» содержат запрет на недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти и т.д.;

- исходя из «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39», экспертиза заявленных обозначений и принятие решений должны производиться с учетом существующей практики регистрации товарных знаков и судебной практики;
- судом установлено, «что Роспатент предоставил правовую охрану товарным знакам, содержащим слова «Кремлевские», «КРЕМЛЕВСКОЕ», в отношении однородных товаров не только истцу, но и другим лицам».

На основании изложенного в возражении от 22.07.2014 содержится просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению от 22.07.2014 были приложены копии документов о внесении исправлений (ошибок) в заявку № 2012725513 (на 2 л.).

От заявителя 05.11.2014 поступила корреспонденция - заявление о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке № 2012725513 (на 7л.).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2014, отсутствовал.

В соответствии с пунктом 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.

В отношении представленного заявителем заявления о внесении изменений в заявленное обозначение (выполнение обозначения «РУССКАЯ ЦАРИЦА» в одну строку), коллегия отмечает следующее. Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса внесение представленных изменений в заявленное обозначение не устранил причин, послуживших основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. Таким образом, коллегией было отказано во внесении изменений в

заявленное обозначение, о чем сделана соответствующая запись в протоколе от 10.11.2014.

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

С учетом даты подачи заявки (25.07.2012) 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 пунктом 1(3) статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товаров.

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 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.

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.

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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение «РУССКАЯ ЦАРИЦА» по заявке № 2012725513 состоит из двух слов, выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Регистрация словесного обозначения в

качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Заявленное обозначение «РУССКАЯ ЦАРИЦА» начинается с элемента «РУССКАЯ», на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Таким образом, основным элементом заявленного обозначения является элемент «РУССКАЯ».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 40 (признан общеизвестным товарным знаком с 31.12.1985) представляет собой этикетку, вверху которой расположен словесный элемент «RUSSKAYA», а внизу исполнен словесный элемент «RUSSIAN». Указанные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. По центру этикетки в прямоугольной рамочке исполнен словесный элемент «Русская», выполненный буквами русского алфавита с графической проработкой, при этом возле буквы «Р» расположен изобразительный элемент в виде петель. Над окончанием «-ая» словесного элемента «Русская» размещен изобразительный элемент в виде земного шара с параллелями, по центру которого изображена опоясывающая лента. Словесный элемент «Русская» не утратил словесного характера. Товарный знак [1] признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019) представляет собой этикетку, вверху которой расположен словесный элемент «RUSSKAYA», а внизу исполнен словесный элемент «RUSSIAN». Указанные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным

шрифтом. По центру этикетки в прямоугольной рамочке исполнен словесный элемент «Русская», выполненный буквами русского алфавита с графической проработкой, при этом возле буквы «Р» расположен изобразительный элемент в виде петель. Над окончанием «-ая» словесного элемента «Русская» размещен изобразительный элемент в виде земного шара с параллелями, по центру которого изображена опоясывающая лента. Словесный элемент «Русская» не утратил словесного характера. Правовая охрана противопоставленного знака [2] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка «Русская»».

Коллегия отмечает, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. При исследовании положения словесных и изобразительных элементов в противопоставленных знаках [1,2] учитывался фактор визуального доминирования словесного элемента «Русская». Следует отметить, что такое доминирование вызвано как более крупными размерами словесного элемента «Русская», так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (указанный элемент занимает центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Следовательно, основным элементом в противопоставленных знаках [1,2] является словесный элемент «Русская».

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] правомерен, за счет сходства элементов «Русская» по фонетическому (полное звуковое воспроизведение) и семантическому (совпадение элемента, на который падает логическое ударение) критериям сходства словесных обозначений, то есть сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [18] прекращена, в связи с чем, коллегией в рамках возражения от 22.07.2014 данное противопоставление не рассматривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [1,2], поскольку имеют одинаковые условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [«алкогольные напитки»], продаются на одинаковых прилавках. Однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ заявителем в материалах возражения от 22.07.2014 не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение «РУССКАЯ ЦАРИЦА» и противопоставленные ему НМПТ [3-17], охраняемые в отношении товара «Русская водка», содержат фонетически и семантически тождественный элемент «Русская». При этом, следует отметить, что в противопоставленном НМПТ [4] не истек льготный шестимесячный срок для продления срока действия его свидетельства.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и НМПТ [3-17]. Данная ситуация усугубляется также тем, что в указанных НМПТ [3-17] содержится элемент «Русская», который сопровождает товар (алкогольный напиток, а именно, водка), обладающий особыми свойствами, присущими товарам, производимым по территории целой страны – в данном случае Россия. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ [3-17] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2], а также НМПТ [3-17] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Как было установлено выше, словесный элемент «РУССКАЯ» заявленного обозначения является объектом правовой охраны в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем, он не может являться неохраняемым элементом. Таким

образом, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя в части регистраций товарных знаков, включающих словесный элемент «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ» в отношении товаров 33 класса МКТУ, а также различной практики ведомства и судов признан коллегией неубедительным. Производство по каждой заявке ведется независимо и исходя из совокупностей всех обстоятельств дела. Кроме того, при оценке охраноспособности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, не предусмотрено его соответствие нормам ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Поэтому данный довод заявителя признан коллегией неубедительным.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пунктов 6,7 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Как было установлено выше, наличие в заявленном обозначении основного элемента «РУССКАЯ» явилось основанием для признания обозначения в целом несоответствующим требованиям пунктов 6,7 статьи 1483 Кодекса. В связи с этим, право заявителя на товарный знак «ЦАРИЦА» по свидетельству № 525830 (приоритет от 11.10.2012) в отношении товаров 33 класса МКТУ не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2014.