

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.09.2011, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «КАЗАЛКОТРЕЙД», Казахстан (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703232/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010703232/50 с приоритетом от 08.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUBLEV», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.06.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было вынесено решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- с товарным знаком по свидетельству №378745 в приоритетом от 01.02.2008, зарегистрированным на имя ЛУКАС ТРЕЙДИНГ КОРП, Белиз, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком по свидетельству № 278281 с приоритетом от 23.09.2004 зарегистрированным на имя ЛУКАС ТРЕЙДИНГ КОРП. Белиз, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «РУБЛЕВЪ» по свидетельству № 385425, который был зарегистрирован позже противопоставленных товарных знаков, что свидетельствует об их различии;

- заявленное обозначение «RUBLEV» является транслитерацией обозначения «РУБЛЕВЪ», а противопоставленные товарные знаки являются географическим наименованием Рублевка – неофициальное название местности к западу от Москвы вдоль Рублево-Успенского, Успенского шоссе;

- все население Российской Федерации ассоциируют слово «РУБЛЕВКА» с местом проживания элиты и членов правительства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.02.2010) приоритета заявки №2010703232/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 «RUBLEV» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] «РУБЛЕВКА» по свидетельству № 378745 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] «RUBLEVKA» по свидетельству № 278281 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя одного лица, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, следующее. Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки. Сравнимые обозначения отличаются двумя звуками в конце слов.

Обозначения «RUBLEV» и «RUBLEVKA» в словарях основных европейских языков отсутствуют. Обозначение «Рублевка» - неофициальное название местности к западу от Москвы вдоль Рублево – Успенского шоссе. Административно-территориальной единицы Рублевка не существует. Указанное название применяется в жаргонной речи. Анализ словарно-справочных источников позволил сделать вывод о том, что обозначение «Рублевка», «RUBLEVKA» и «RUBLEV» являются фантазийными.

Поскольку сравниваемые обозначения являются фантазийными, анализ по семантическому критерию сходства невозможен. Коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с доводом заявителя, что заявленное обозначение является транслитерацией русской фамилии «РУБЛЕВ», поскольку оно выполнено буквами латинского алфавита и не может однозначно ассоциироваться с русской фамилией.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Что касается графического отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного

знака [1], то при установлении фонетического сходства графический критерий не является определяющим.

Однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 32 и 33 классов, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки очевидна, так как они полностью совпадают, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и одно место реализации.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, и, следовательно, о невозможности его регистрации в качестве товарного знака по основаниям предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, и о правомерности решения Роспатента от 27.06.2011.

При установлении сходства коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что заявленное обозначение предназначено для маркировки безалкогольной и алкогольной продукции, которая является товаром широкого потребления, и вероятность смешения товаров, маркированных сходными товарными знаками увеличивается.

Что касается, наличия ранее зарегистрированного товарного знака со сходным словесным элементом «РУБЛЕВЪ» на имя заявителя, то это не может быть основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2010703232, так как законодательством, регулирующим правоотношения по предоставлению исключительного права на товарный знак, не предусмотрен учет наличия старших прав на сходные знаки, а напротив, оценка охраноспособности обозначения по каждой заявке проводится отдельно с учетом всех обстоятельств дела на момент проведения экспертизы, в том числе противопоставляются все более ранние права.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2011.