

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 27.02.2012, поданное ООО «Торговый дом «Юпитер», Россия (далее - заявитель) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010716218/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010716218/50 на регистрацию словесного обозначения «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» была подана 19.05.2010 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Роспатентом 25.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010716218/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц средствами индивидуализации:

- товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», свидетельство № 38389, приоритет 12.03.1969, ФКП «Союзплодоимпорт» [1];
- товарным знаком «СЕНСАЦИЯ», свидетельство № 442268, приоритет 06.03.2001, ООО «Вайн Дискавери» [2];
- товарным знаком «СЕНСАЦИЯ», свидетельство № 442269, приоритет 27.01.2010, ООО «Вайн Дискавери» [3];

- обозначением «Sensation», заявка № 2010709502/50, приоритет 25.03.2010, ООО «Вайн Дискавери» [4];

- общеизвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», свидетельство № 40, дата, с которой знак был признан общеизвестным – 31.12.1985, ФКП «Союзплодоимпорт» [5];

- наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/1, приоритет 14.03.2003, ФКП «Союзплодоимпорт» [6];

- НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/3, приоритет 10.09.2004, ЗАО «Группа предприятий «ОСТ» [7];

- НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/4, приоритет 25.09.2007, ООО «Русский Стандарт Водка» [8];

- НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/5, приоритет 14.04.2008, ОАО «Московский завод «Кристалл» [9];

- НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/6, приоритет 14.04.2008, ООО «ИТАР» [10];

- НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/7, приоритет 02.04.2008, ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» [11];

- НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/8, приоритет 13.04.2009, ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» [12];

- НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65/9, приоритет 22.10.2008, ООО «Алкобольные Заводы Гросс» [13].

В палату по патентным спорам 27.02.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» представляет собой единое словосочетание и не может быть признано сходным с противопоставленными обозначениями [1-13], поскольку состоит из двух слов, а противопоставленные знаки содержат лишь одно из этих слов (либо слово «СЕНСАЦИЯ», либо слово «РУССКАЯ»);

- семантически формант «РУССКАЯ» является слабым элементом, имеются десятки ранее зарегистрированных товарных знаков с этим элементом (русский

царь, русская выдержка, русские просторы, русские каникулы, русская миля и т.д.). Словосочетание «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» имеет главное слово «сенсация» и зависимое слово «русская» и воспринимается в целом как синоним необычного происшествия, получившего широкую огласку в России, что усиливает семантическое несходство обозначений;

- обозначения являются несходными в целом и не могут быть спутаны потребителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

К возражению заявителем приложена копия решения Роспатента от 25.11.2011 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты приоритета (19.05.2010) заявки №2010716218/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «ВОДКА»,

«РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «СЕНСАЦИЯ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [3] представляет собой слово «СЕНСАЦИЯ», подчеркнутое линией и выполненное стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленное обозначение «Sensation» [4] является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «S» - заглавная. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [6-13] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «водка».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1, 5-13] средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный словесный элемент «РУССКАЯ».

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, идентичных или однородных товарам противопоставленных знаков [1, 5], относящихся к алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров. В этой связи анализ

однородности товаров заявленного обозначения и товаров противопоставленных НМПТ не является необходимым.

Коллегией палаты по патентным спорам также было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования наименованием места происхождения товара № 65.

Учитывая известность обозначения «РУССКАЯ» в отношении товара «водка», а также наличие общеизвестного товарного знака [5] со словесным элементом «РУССКАЯ» в отношении этого же товара, велика вероятность ассоциирования обозначений «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» и «РУССКАЯ / РУССКАЯ ВОДКА», и, как следствие, смешение этих средств индивидуализации в гражданском обороте в случае маркировки ими товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольной продукции.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» и противопоставленные ему средства индивидуализации [1, 5-13] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» и противопоставленных знаков «СЕНСАЦИЯ» [2, 3], а также противопоставленного обозначения «Sensation» [4], показал, что все обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «СЕНСАЦИЯ/ Sensation».

Следует отметить, что с точки зрения синтаксиса в заявленном обозначении грамматически главенствующим словом является существительное «СЕНСАЦИЯ».

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов у всех знаков не привносит в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на принципиальное различие знаков.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки обуславливает превалирование фонетического и семантического факторов сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Товары, приведенные в перечнях – идентичны или однородны заявленным товарам, что заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «РУССКАЯ СЕНСАЦИЯ» и противопоставленные ему обозначения [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В связи с изложенным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2011.