

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 24.12.2013, поданное ООО «СмартПэй» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2011740880 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» в качестве товарного знака с приоритетом от 13.12.2011 по заявке №2011740880 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 ПЛЯСОВАЯ», которое является фантазийным в отношении товаров, для маркировки которых испрашивается правовая охрана товарного знака.

Решение Роспатента 10.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740880 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 6, 7 статьи 1483 Кодекса;

- 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», 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 «Ликероводочный завод «ТОПАЗ», Пушкино) [17], № 65/17 с приоритетом от 03.03.2011 (право пользования – ООО «Водочная артель ЯТЬ», Москва), с заявкой на предоставление право пользования НМПТ №2011721799 с приоритетом от 08.07.2011 на имя ЗАО ЛВЗ «Георгиевское», Туапсе (делопроизводство по заявке не завершено) [18];

- сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] было установлено в соответствии с Методическими рекомендациями по определению сходства;

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

- в заявленном обозначении словесный элемент «Русская» стоит на первом месте и на него падает логическое ударение

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] основан на фонетическом тождестве словесных элементов «Русская»;

- заявленное обозначение и НМПТ [3-18] сходны на основании семантического признака, а именно: совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- 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 24.12.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.09.2013 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) экспертизой проигнорированы многочисленные товарные знаки, зарегистрированные на имя разных правообладателей и имеющие одинаковые

синтаксические признаки: «РУССКАЯ ГОРКА» (свидетельство № 314590), «РУССКАЯ ДОБЛЕСТЬ» (свидетельство № 453715), «РУССКАЯ ЯГОДА» (свидетельство № 350147) и др.;

2) вышеуказанные товарные знаки и заявленное обозначение содержат одинаковое количество слов, одинаковый состав по частям речи, одинаковое зависимое слово, одинаковый вид синтаксической связи;

3) практика Роспатента отражена в действующих регистрациях товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ;

4) применение норм действующего законодательства должно быть единообразным для всех;

5) сравнительный анализ заявленного обозначения произведен некорректно и противоречит Методическим рекомендациям по определению сходства и синтаксическим нормам русского языка;

6) логическое ударение как лингвистический термин не может указывать на то, что словесный элемент «РУССКАЯ» заявленного обозначения является доминирующим в силу того, что стоит на первом месте;

7) для проведения корректного анализа заявленного обозначения необходимо руководствоваться определенными синтаксическими нормами русского языка;

8) главным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ПЛЯСОВАЯ», а зависимым словом «РУССКАЯ»;

9) в соответствии с правилами русского языка логическое ударение, по своей сущности, не привязано ни к какому из слов в словосочетании;

10) логическое ударение создается исключительно с помощью интонации, акцента;

11) ни одно из слов в словосочетании не может иметь самостоятельного значения, пока рассматривается в составе словосочетания;

12) смысловое значение словосочетания формируется комбинацией смысловых значений всех слов, которые его составляют;

13) заявленное обозначение относится к устойчивым сочетаниям;

14) устойчивые сочетания складываются в процессе их длительного совместного использования в зависимости от лексических значений слов, составляющих такие словосочетания, и от их лексической сочетаемости;

15) заявленное обозначение «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» - это устойчивое сочетание, несущее глубокую эмоциональную нагрузку, подчеркивающую особенности веселого, яркого русского народного танца;

16) использование заявленного обозначения в переносном смысле в отношении заявленных товаров придает ему особый фантазийный смысловой оттенок русского веселья, жизнерадостной компании.

К возражению от 24.12.2013 были приложены копии документов по переписке заявителя с патентным ведомством в отношении делопроизводства по заявке №2011740880 (на 66 л.).

На основании изложенного в возражении от 24.12.2013 содержится просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2014, заявителем были представлены документы в отношении договора поставки этикетки с обозначением «Русская Плясовая» (на 5 л.), выдержка из Конституции РФ (на 1 л.), выдержки из словарей лингвистических терминов (на 4 л.).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 24.12.2013, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты подачи заявки (13.12.2011) 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 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 ПЛЯСОВАЯ» по заявке №2011740880 состоит из двух слов, выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Заявленное обозначение «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» состоит из двух прилагательных, при этом обозначение начинается с элемента «РУССКАЯ», на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

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 VODKA». 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 и под словесным элементом «Русская» размещены надписи информационного характера, в том числе указывающие на объем, свойство, вид товара. Над окончанием «-ая» словесного элемента «Русская» и элементом «водка» 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 сравниваемых элементов «Русская» по фонетическому (полное звуковое воспроизведение) и семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий) 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.

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, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [«алкогольные напитки»], условия реализации.

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

Заявленное обозначение «РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» и противопоставленные ему НМПТ [3-18], охраняемые в отношении товара «Русская водка», содержат фонетически и семантически тождественный элемент «Русская». Данное обстоятельство свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных НМПТ [3-18]. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ [3-18] ассоциируются друг с другом в целом несмотря на их отдельные отличия.

Касательно представленного договора поставки этикеток и самих этикеток коллегия отмечает следующее. Данные материалы свидетельствуют о намерениях использования обозначения «Плясовая Русская», однако не опровергают наличия старших прав у правообладателей противопоставлений [1-18].

Довод заявителя в части регистраций товарных знаков «РУССКАЯ ГОРКА» (свидетельство № 314590), «РУССКАЯ ДОБЛЕСТЬ» (свидетельство № 453715), «РУССКАЯ ЯГОДА» по свидетельству № 138097 и т.д. признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Производство по каждой заявке ведется независимо и исходя из совокупностей всех обстоятельств дела.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2], а также НМПТ [3-18] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

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.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2013.