

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), рассмотрела возражение от 03.05.2011, поданное ООО «Постнофф и Ко», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009701188, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009701188 с приоритетом от 27.01.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Решением Роспатента от 26.10.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица словесными товарными знаками «РУССКИЙ ЦАРЬ» и «ЦАРИ РОССИИ» по свидетельствам №307362 [1] и 163022 [2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 03.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- правовая охрана противопоставленного знака [1] досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 15.03.2011;
- противопоставленный знак «ЦАРИ РОССИИ»[2] и заявленное обозначение «РУССКИЙ ЦАРЬ» содержат разное количество слогов, имеют различный состав гласных и согласных звуков, не совпадает ударение, что свидетельствует об отсутствии между ними фонетического сходства;
- разница в семантике сравниваемых обозначений состоит в том, что не каждый монарх, царствовавший в России, был русским по национальности;
- выявленные отличия свидетельствуют об отсутствии сходства знаков в целом;
- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил заявителю письмо-согласие от 30.09.2009 на регистрацию товарного знака по заявке №2009701188, оригинал которого будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009701188.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2011, был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.01.2009) приоритета заявки №2009701188 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словосочетание «РУССКИЙ ЦАРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения основано на наличии сходных до степени смешения словесных товарных знаков [1- 2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словосочетание «РУССКИЙ ЦАРЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ. Вместе с тем, следует отметить, что на дату подачи возражения правовая охрана указанного знака была досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 15.03.2011, что не позволяет учитывать данное противопоставление при анализе заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словосочетание «ЦАРИ РОССИИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [2] показал, что они отличаются фонетически, так как состоят из разного количества слогов (3 и 5), ни один из которых не совпадает, знаки имеют разный состав гласных и согласных звуков, ударение в знаках не совпадает (в заявленном обозначении падает на первый слог, в товарном знаке [2] – на второй).

При выполнении сравниваемых знаков использованы буквы одного алфавита и стандартного шрифта. Наличие некоторого графического сходства сравниваемых знаков, обусловленное использованием при их выполнении букв одного алфавита и стандартного шрифта, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом, так как графический критерий является второстепенным фактором сходства словесных обозначений.

Анализ сравниваемых знаков по семантическому признаку сходства словесных обозначений позволяет признать наличие у знаков близкого смыслового значения.

Учитывая, что определяющим фактором при оценке словесных обозначений является фонетический критерий сходства, коллегия признает сравниваемые знаки несходными между собой в силу отсутствия их фонетического сходства.

Анализ перечня товаров 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009701188 и для которых действует знак [2], показал их полное тождество.

Кроме того, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [2] дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009701188 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке, что подтверждается письмом, имеющимся в деле заявки.

При принятии данного решения коллегией также было учтено, что заявитель является правообладателем товарных знаков «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ», «ЦАРСКАЯ РОССИЯ», которые охраняются в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение по заявке №2009701188 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.05.2011, отменить решение Роспатента от 26.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009701188.