

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 27.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Галакта», г. Королев (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.06.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009731298/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009731298/50 с приоритетом от 04.12.2009 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «IVAN the GREAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.06.2011 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне. Решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «IVAN», «ИВАН» по свидетельствам №№223754, 172631, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Новокузнецкий ликеро-водочный завод», г. Новокузнецк, и с товарным знаком «ИВАНЪ» по свидетельству №197651,

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аква-Лайф», г. Черноголовка.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленные обозначения не являются сходными до степени смешения;

- фонетическое сходство анализируемых обозначений ограничивается вхождением в них имени ИВАН, что недостаточно для признания заявленного обозначения IVAN the GREAT фонетически сходным с обозначениями ИВАН (IVAN);

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков наличием словесного блока «the GREAT», из чего вытекает отсутствие совпадения звуков, слогов, их расположения и т.д., что не позволяет говорить о фонетическом сходстве анализируемых обозначений в целом, и общем зрительном впечатлении при восприятии сравниваемых обозначений;

- зарегистрированные обозначения ИВАН (IVAN, ИВАНЪ) являются вариантами написания широко распространенного русского имени, без конкретизации определенного лица;

- помимо прямой ассоциации с именем собственным обозначения несут в себе два ассоциативных оттенка: во-первых, это объединяющее название всех русских «иван», по принципу «фриц» - немец, «янки» - американец; во-вторых, ассоциативно связано с понятием «простак» (в смысле «Ну, ты Иван!»);

- заявленное обозначение IVAN the GREAT является английским переводом словосочетания ИВАН ВЕЛИКИЙ, и добавление слова «великий» коренным образом меняет ассоциативное (смысловое) восприятие обозначения ИВАН. ИВАН ВЕЛИКИЙ - это уже не просто имя, не указание национальной принадлежности и не простак, а, например, под именем Иван Великий в русской истории известен Иван III Васильевич - великий князь московский с 1462 по 1505 год;

- ИВАН (IVAN, ИВАНЪ) и IVAN the GREAT нельзя признать семантически сходными, и косвенным подтверждением данного мнения являются действующие регистрации, включающие словесный элемент «ИВАН», сосуществующие с противопоставленными знаками [1]: «Иван Грозный» по свидетельству №296772, «ИВАН КАЛИТА» по свидетельству №391245, «ИВАН КУПАЛА» по свидетельству

№423070, «ИВАН СУСАНИН» по свидетельству №182765, «ИВАН-ЦАРЕВИЧ» по свидетельству №174872, «ОТ ИВАНА» по свидетельству №194906.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным обстоятельствам относится наличие сходных до степени смешения обозначения и товарных знаков, ранее заявленных или зарегистрированных на имя иных лиц (заявка №2009719843, свидетельства №179885, №179887, №296772) с более ранними приоритетами в отношении однородных товаров.

До заседания коллегии, назначенного на 05.03.2012, заявителю в уведомлении от 13.02.2012 было предложено представить свои соображения относительно данных дополнительных ссылок.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.03.2012, заявитель выразил несогласие с доводом коллегии относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

С учетом даты (04.12.2009) поступления заявки № 2009731298/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за № 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IVAN the GREAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 32, 33 классов МКТУ было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «IVAN»/«ИВАН»/«ИВАНЪ» по свидетельствам №№223754, 172631 и 197651, соответственно, с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам. Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «IVAN/ИВАН/ИВАНЪ».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «THE GREAT», придающий ему отличное от противопоставленных знаков звучание и смысловую окраску.

Действительно, заявленное обозначение не совпадает со словесными элементами «IVAN/ИВАН/ИВАНЪ» по большинству признаков фонетического сходства словесных

обозначений: количеству слогов, составу гласных и согласных, близости состава гласных и согласных и т.д., что обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Семантика словесных элементов «IVAN/ИВАН/ИВАНЬ» в противопоставленных обозначениях определяется смысловым значением данных слов (имя собственное или нарицательное). Напротив, заявленное обозначение, за счет наличия в его составе словесного элемента «THE GREAT», имеет иное смысловое значение, чем просто слово «IVAN», как правомерно указано в возражении.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства свидетельствует о несхождении обозначений в целом.

Тем не менее, коллегией Палаты по патентным спорам выявлены дополнительные обстоятельства, согласно которым заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, так как оно сходно до степени смешения с обозначением и товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц (заявка №2009719843, свидетельства №179885, №179887, №296772) с более ранними приоритетами в отношении однородных товаров.

Противопоставленное обозначение по заявке №2009719843/50 (приоритет от 14.09.2008) - [1] представляет собой словесное обозначение «TSAR IVAN THE TERRIBLE» (в переводе с английского языка – «ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ»), выполненное крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя компании «Зе Нью Москвии Компании Лимитед, Великобритания.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №179885 (приоритет от 31.10.1996) - [2] представляет собой словесное обозначение «Tsar Ivan Vasilievich» (в переводе с английского языка – «ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ»), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с первыми заглавными буквами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 класса МКТУ (пиво).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №179887 (приоритет от 24.12.1996) - [3] представляет собой словесное обозначение «TSAR IVAN THE TERRIBLE» (в переводе с английского языка – «ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ»), выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Знаки [2 - 3] зарегистрированы на имя ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ», Воронежская область.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296772 (приоритет от 02.02.2005) - [4] представляет собой словесное обозначение «ИВАН ГРОЗНЫЙ», выполненное крупным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Постнофф и Ко», Москва.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1] - [4] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений ввиду различия по количеству слогов, составу гласных и согласных, близости состава гласных и согласных и т.д.

Вместе с тем, в ходе анализа смыслового значения сравниваемых обозначений было установлено следующее. Согласно энциклопедическим источникам (<http://chronologia.org/>, «Библейская Русь», Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко) полные имена двух царей Ивана Третьего и Ивана Четвертого (Иван III Васильевич Грозный и Иван IV Васильевич Грозный) – полностью идентичны. Кроме того, они единственные цари русской истории, которым летописцы приписали имя ГРОЗНЫЙ. То есть, Ivan The Great (Иван Великий) будет восприниматься как Иван Грозный (Иван Васильевич), следовательно, для российского потребителя обозначение будет ассоциироваться с русскими царями, у которых полные имена полностью совпадают.

В начале 16 века («Большая энциклопедия, М., «ТЕРРА», 2006, том 18, с. 178-179), начиная с правления Ивана III, стал оформляться титул великого князя Московского как государя всея Руси. В связи с этим и Иван III, и Иван IV Грозный именовались Великими, то есть Иван Великий (IVAN the GREAT) может быть и Иваном Грозным (TSAR IVAN THE TERRIBLE), и Tsar Ivan Vasilievich.

Таким образом, сопоставляемые обозначения будут сходными по семантическому критерию ввиду подобия заложенных в обозначения понятий, поскольку средним российским потребителем они будут восприниматься как исторические персонажи – Иван III и Иван IV – государи всея Руси, правившие в XV – XVI вв.

Исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков.

Что касается сравнения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], то применение в написании обозначений разных алфавитов ослабляет сходство обозначений, однако для признания сходства сравниваемых обозначений достаточно установить сходство по одному из критериев, в данном случае семантическому.

Товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009731298, и товары 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№179885, 179887, 296772, полностью совпадают или соотносятся как вид/род, обладают общими признаками родовой группы, имеют один круг потребителей и рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

Следовательно, однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного и противопоставленных обозначений, и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.09.2011, изменить решение Роспатента от 27.06.2011 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009731298 по дополнительным обстоятельствам.