

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 21.11.2014, поданное ООО «Компания Холидей», Новосибирская обл., р.п. Кольцово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736973, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012736973 подано 25.10.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКИЙ РАЗМАХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 22.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736973 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения:

- с товарным знаком «РУССКИЙ РАЗМАХ», ранее зарегистрированным под №286393 на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 32 класса МКТУ;
- с товарным знаком «РУССКИЙ РАЗМАХ», ранее зарегистрированным под №230386 на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», ранее зарегистрированным под №65 в отношении товара «водка», право пользования которым предоставлено другим лицам (свидетельства №№65/1 – 65/17);
- с общеизвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», ранее зарегистрированным под №40 на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», признанных однородными с заявленными товарами 32 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ», ранее зарегистрированным под №38389 на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 32 класса МКТУ.

В возражении от 21.11.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы.

Заявитель сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

29 - мясо; птица; дичь; мясная продукция; мясо замороженное; мясо консервированное; мясные экстракты; консервы мясные; паштеты; мясные деликатесы; мясные деликатесы варено-копченые, вареные, сырокопченые; изделия колбасные; колбасы; колбасы вареные; колбасы полукопченые; колбасы сырокопченые; колбасы варено-копченые; ветчина; сосиски; сардельки; желе мясное; изделия из желе (холодцы); полуфабрикаты мясные; полуфабрикаты мясные замороженные; закуски легкие на основе мяса; закуски легкие на основе дичи; сало; солонина; свинина; шашлыки;

32 – квас.

С учетом сокращения перечня заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№286393, 230386, 38389 более не могут рассматриваться в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012736973, поскольку зарегистрированы для неоднородных товаров, в силу

чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Общеизвестный товарный знак «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» не может рассматриваться в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака, так не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку не ассоциируется с ним в целом в силу значительных фонетических, визуальных, семантических различий и неоднородности товаров 33 (водка) и 32 (квас) классов МКТУ.

НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» также нельзя признать сходным до степени смешения с заявленным обозначением в силу значительных фонетических, визуальных и семантических различий, не позволяющих ассоциировать их в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736973 в отношении сокращенного перечня товаров 29, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2012) поступления заявки №2012736973 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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;

- 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 товаров.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «РУССКИЙ РАЗМАХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В связи с ограничением перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с исключением из него товаров 30 и 32 классов МКТУ, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№286393, 230386, 38389 и общеизвестный товарный знак по свидетельству №40, эти товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении оставшихся в перечне неоднородных им товаров 29 и 32 (квас) классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «РУССКИЙ РАЗМАХ» и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», показал следующее.

Сравниваемые обозначения различаются по фонетическому признаку в силу наличия в заявленном обозначении слова «РАЗМАХ», имеющего существенные фонетические отличия от слова «ВОДКА», благодаря совершенно разному набору звуков и звукосочетаний.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ включают фонетически и семантически сходные словесные элементы РУССКИЙ - РУССКАЯ, присутствие в противопоставленном НМПТ слова «ВОДКА» придает ему однозначное смысловое значение, связанное с алкогольными напитками, а именно с водкой, в то время как словосочетание «РУССКИЙ РАЗМАХ» в отношении заявленных товаров 29 и 32 (квас) классов МКТУ несет в себе совершенно другое понятие, связанное с широтой, распростертостью, раскрытостью, не имеющее никакого отношения к алкогольной продукции и водке, в силу чего сравниваемые обозначения не могут вызывать в сознании потребителя сходных ассоциаций.

Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии подобия заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей, что определяет отсутствие семантического сходства между ними.

Фонетическое и семантическое различие между сравниваемыми обозначениями дополнительно усиливается наличием визуально несходных словесных элементов «РАЗМАХ» и «ВОДКА».

Указанные фонетические, семантические и визуальные различия между сравниваемыми обозначениями определяют вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения и, соответственно, возможность регистрации товарного знака по заявке №2012736973 в отношении уточненного перечня товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 21.11.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736973.