

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, рассмотрела возражение от 20.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Самарским комбинатом "Родник", г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712454 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению **RUSALKA** [1] в качестве товарного знака с приоритетом от 17.04.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя «Дзе Экшн Груп, Инк.», Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно уведомлению по форме 401 от 20.08.2013 в материалы заявки были внесены изменения в сведения о заявителе: ООО «Интеллектуальное право», г. Самара. Впоследствии, согласно уведомлению по форме 401 от 20.11.2013 в материалы заявки были внесены изменения в сведения о заявителе: ООО Самарский комбинат "Родник", г. Самара (как обозначено выше - заявитель).

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение [1], выполненное прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 18.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712454 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком *Северная* **РУСАЛКА**, зарегистрированным ранее на имя ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», г. Архангельск по свидетельству № 157149 (приоритет от 10.06.1997, срок действия регистрации продлен до 10.06.2017) [2];

- оригинальное графическое исполнение словесного элемента «РУСАЛКА» в противопоставленном товарном знаке [2] не привело к утрате словесного характера этого элемента;

- использование разных шрифтов (кириллический и латинский) не привело к исчезновению между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] фонетического и семантического сходства;

- в противопоставленном знаке [2] семантическую нагрузку несет словесный элемент «РУСАЛКА», так как именно на нем акцентируется внимание при восприятии знака [2], прилагательное «Северная» играет второстепенную роль.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.03.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оригинальное графическое исполнение букв «А» в словесном элементе «РУСАЛКА» противопоставленного знака [2] носит неслучайный характер;

- оригинальные графические элементы, использованные в противопоставленном знаке [2], повторяют изобразительный товарный знак



по свидетельству № 68815 с приоритетом от 27.03.1980, срок действия регистрации продлен до 27.03.2020, право на который принадлежит правообладателю знака [2];

- изобразительный товарный знак по свидетельству № 68815 является фирменным логотипом правообладателя противопоставленного знака [2] и имеет многолетнюю историю;

- противопоставленный знак [2] потребитель прочитает как «Северная», «РУС», «ЛК», что подтверждает отсутствие фонетического сходства с заявленным обозначением [1];

- графические различия заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] заключаются в использовании букв разных алфавитов, при этом в противопоставленном знаке [2] присутствует графический элемент, который имеет давнюю историю;

- семантические различия заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] заключаются в разных смысловых значениях: в противопоставленном знаке [2] словесные элементы «Северная» и «РУС» указывают на место нахождения правообладателя данного знака – г. Архангельск (северная часть Российской Федерации), буквенный элемент «ЛК» указывает на вид деятельности – производство ликеро-водочной продукции;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] представил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] по заявке № 2012712454 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, заявленных в перечне заявки.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем была представлена копия письма-согласия (на 1 л.).

В ведомство поступила корреспонденция за № 2426-202946RU от 15.07.2014, в которой заявитель указал следующее. Ранее достигнутая договоренность с правообладателем противопоставленного товарного знака [2] о предоставлении письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в

качестве товарного знака была расторгнута по инициативе заявителя. В связи с чем, заявитель считает недействительной ранее представленную в материалах возражения от 20.05.2014 копию письма-согласия.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.08.2014, заявителем к материалам дела была приобщена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-301/2014 от 15.08.2014, в соответствии с которым была прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован. Для более полного и объективного рассмотрения дела заседание коллегии было перенесено на более поздний срок.

Впоследствии в ведомство поступила корреспонденция за № 2426-202946RU от 13.10.2014, в которой заявитель указал, что сведения о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в отношении товаров 33 класса МКТУ внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр). В обоснование своих доводов заявителем были представлены: сведения о противопоставленном товарном знаке [2] (на 2 л.), копия письма, направленного заявителю от заведующего отделом судебного представительства ведомства (на 1 л.). Кроме того, заявителем также была указана просьба о рассмотрении возражения от 20.05.2014 на заседании коллегии 15.10.2014 без его участия.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2014, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения с дополнениями убедительными.

С учетом даты подачи заявки (17.04.2012) 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.

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.

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 по заявке № 2012712454 представляет собой слово **RUSALKA** [1], выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения [1] в

качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «ликеры; водка», указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак *Северная* РУСАЛКА [2] по свидетельству № 157149 с приоритетом от 10.06.1997 представляет собой комбинированное обозначение. Словесный элемент «Северная» выполнен буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, первая буква – заглавная, остальные – строчные. Элемент «РУСАЛКА» исполнен заглавными буквами русского алфавита, оригинальным шрифтом, при этом буквы «А» в данном элементе представлены в виде стилизованных изображений бутылок. Правовая охрана товарному знаку [2] была предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации товарного знака [2] был продлен до 10.06.2017.

Наиболее значимым элементом в противопоставленном знаке [2] является элемент «РУСАЛКА». Данный элемент выделен в знаке [2] при помощи изобразительных составляющих и жирного шрифта, при этом использование графических элементов в виде бутылок вместо стандартных букв «А» не приводит к утрате словесного характера, и элемент легко прочитывается как «РУСАЛКА». Словесный элемент «Северная» занимает второстепенную позицию при восприятии знака [2], благодаря шрифтовому исполнению (шрифт, близкий к рукописному) и цвету (слабовыраженный черный). Кроме того, в противопоставленном знаке [2], представляющем собой именное словосочетание, главным словом является существительное «РУСАЛКА», а зависимым – прилагательное «Северная».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее. Обозначения фонетически близки за счет тождества звуков и слогов, количества букв, которые формируют сравниваемые элементы «RUSALKA»/«РУСАЛКА».

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] различны вследствие разного общего зрительного впечатления. Так, противопоставленный знак [2] в отличие от заявленного является комбинированным, и в словесном элементе «РУСАЛКА» буквы «А» выполнены в виде изобразительных элементов в форме бутылок. Кроме того, при написании заявленного обозначения [1], как было указано выше, использован стандартный шрифт и буквы латинского алфавита черного цвета, а при написании противопоставленного знака [2] - буквы русского алфавита в оригинальном написании с использованием разных оттенков черного цвета.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они близки, благодаря подобию заложенных идей. Заявленное обозначение [1] имеет перевод с английского и немецкого на русский язык – русалка (см. <https://translate.yandex.ru>). Противопоставленный знак [2] включает словесный элемент «РУСАЛКА». Таким образом, сравниваемые обозначения объединены одной идеей – русалки, как персонажа мифологии (см. <http://ru.wikipedia.org>).

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что, несмотря на графические различия, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] близки по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как соотносятся как вид-род [«алкогольные напитки»]. Сравнимые товары имеют одинаковые условия реализации (оптом и в розницу, одни и те же прилавки, на которых товары предлагаются к продаже), круг потребителей. В

материалах возражения от 20.05.2014 однородность товаров 33 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородность товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 18.03.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 20.05.2014.

Правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2014 по делу № СИП-301/2014 в связи с неиспользованием знака, о чем сделана соответствующая запись в Госреестре.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.05.2014, отменить решение Роспатента от 18.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012712454.