

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012742854 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012742854 с приоритетом от 07.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 32 и 33 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком № 40 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];
- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [2];

- с товарными знаками «Старорусские» по свидетельству № 228673 с приоритетом от 04.11.2000, по свидетельству №282289 с приоритетом от 07.10.2002, по свидетельству № 532323 с приоритетом от 22.11.2012, зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 и 32 классов МКТУ [3-5];

- с товарным знаком «Старорусские» по свидетельству №490692 с приоритетом от 07.10.2002, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ [6];

- с товарными знаками «СТАРОРУССКИЕ STARORUSSKIE» по свидетельствам №№302400, 434472 с приоритетом от 27.07.2005 и 12.02.2010, соответственно, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [7].

Также заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Русская водка», исключительное право использования на которое предоставлено:

1. ФКП «Союзплодимпорт» свидетельство №65/1;
2. ООО «Кристалл» свидетельство 65/2;
3. ЗАО «Групп предприятий «ОСТ» свидетельство № 65/3;
4. ООО «Русский Стандарт Водка» по свидетельству № 65/4;
5. ОАО «Московский завод «Кристалл» по свидетельству № 65/5;
6. ООО «ИТАР» по свидетельству № 65/6;
7. ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» по свидетельству № 65/7;
8. ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» по свидетельству № 65/8;
9. ООО «Алкобольные Заводы Гросс» по свидетельству № 65/9;
10. ОАО «Росспиртпром» свидетельство № 65/10;
11. ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА» по свидетельству № 65/11, приоритет 31.07.2008;
12. ООО «Хлебная слеза» по свидетельству № 65/12;
13. ООО «Традиции качества» по свидетельству № 65/13;
14. ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН» по свидетельству № 65/15;
15. ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ» по свидетельству № 65/16;
16. ООО «Водочная Артель «ЯТЬ» свидетельство № 65/17.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками и наименованием места происхождения товара;

- обозначения «СТАРОРУСЬСКАЯ» и «РУССКАЯ» существенно отличаются по фонетическому и семантическому признаку, поскольку содержат различное количество звуков и слогов, а также в связи с наличием элемента «СТАРО» в начале заявленного обозначения;

- противопоставленный общеизвестный товарный знак и товарный знак по свидетельству №38389 представляет собой комбинированное обозначение, и отличаются от заявленного обозначения по визуальному критерию сходства;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрировано большое количество товарных знаков со словесным элементом «РУССКАЯ».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (07.12.2012) приоритета заявки №2012742854 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 требованиями пункта 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 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.

В соответствии с пунктом 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 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное словесное обозначение «СТАРОРУСЬСКАЯ» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» № 40 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 38389 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленные товарные знаки «Старорусские» по свидетельствам №№228673, 282289, 532323 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита [3,5].

Противопоставленный товарный знак «Старорусские» по свидетельству №490692 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [6].

Противопоставленные товарные знаки «СТАРОРУССКИЕ STARORUSSKIE» по свидетельствам №№302400, 434472 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита [7].

Противопоставленное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [8] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «водка».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6,7] показал, что они являются фонетически сходными, поскольку совпадает большинство букв, звуков, полностью совпадают начальные части «старорус».

Семантически сравниваемые обозначения являются сходными, так как является одним и тем же прилагательным во множественном и единственном числе. Написание заявленного обозначения «СТАРОРУСЬСКАЯ» с мягким знаком не влияет на его смысловое восприятие.

Сближает знаки выполнение их буквами русского алфавита.

Что касается однородности товаров 29, 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 29, 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3-7] являются однородными, поскольку относятся к одним группам товаров (продукты питания, слабоалкогольные напитки и алкогольные напитки).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3-7] являются сходными до степени смешения, а товары, для которых они зарегистрированы, являются однородными, и, следовательно, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1, 2] – [8] средств индивидуализации показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства, поскольку, полностью совпадают конечные части.

Семантически сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку, порождают сходные смысловые ассоциации (принадлежность к одной национальности).

При этом следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012742854 испрашивается, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые относятся к алкогольным напиткам.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], общеизвестному товарному знаку [1], а также НМПТ предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», который также относится к алкогольным напиткам.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, идентичных или однородных товарам противопоставленных товарных знаков и НМПТ, относящихся к алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «СТАРОРУСЬСКАЯ» и противопоставленные ему средства индивидуализации являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Коллегией также было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования наименованием места происхождения товара №65.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 26.08.2015, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «РУССКИЙ / РУССКАЯ», следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2015.