

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 30.08.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Галакта», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 16.05.2005 (далее – решение экспертизы ФИПС) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «IVAN TSAR» по заявке №2004700964/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «IVAN TSAR» по заявке №2004700964/50 с приоритетом от 21.01.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Галакта» (далее - заявитель), г. Королев, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой ФИПС 16.05.2005 было принято решение об в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение «IVAN TSAR» сходно до степени смешения со следующими принадлежащими другим лицам охраняемыми на территории Российской Федерации знаками:

- «ИВАН-ЦАРЕВИЧ» по свидетельству №174872 с приоритетом от 12.09.1997, зарегистрированному в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [1];

- «Царь Иван III» по заявке №2002733537/50 с приоритетом от 23.12.2002 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.05.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения, существо доводов которого сводятся к нижеследующему:

- по противопоставленной заявке №2002733537/50 истекли сроки предоставления платежного документа по оплате государственной пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства, в связи с чем, на основании абзаца второго статьи 14 Закона заявка должна быть признана отозванной;

- следовательно, данное противопоставление не является препятствием для регистрации обозначения по заявке №2004700964/50;

- обозначение «IVAN TSAR» является транслитерацией буквами латинского алфавита устойчивого словосочетания «ИВАН ЦАРЬ»;

- отсутствие фонетического сходства между обозначениями «ИВАН-ЦАРЕВИЧ» и «IVAN TSAR» определяется отсутствием сходства между словесными элементами «ЦАРЕВИЧ» и «TSAR», которое обусловлено различием количества букв и слогов, составляющих слово «ЦАРЕВИЧ» - 7 букв и 3 слога, слова «TSAR» - 4 буквы и 1 слог;

- товарный знак «ИВАН-ЦАРЕВИЧ», написанный через дефис, воспринимается как одно длинное слово, состоящее из 11 букв (с учетом 12 знаков), тогда как заявленное обозначение состоит из двух коротких слов по 4 буквы;

- указанные отличия, а также использование различных алфавитов, буквами которых выполнены сравниваемые обозначения, свидетельствуют об их графическом различии;

- отсутствие смыслового сходства между двумя устойчивыми словосочетаниями «ИВАН-ЦАРЕВИЧ» и «IVAN TSAR» основано на том, что слова «ЦАРЕВИЧ» и «TSAR»(ЦАРЬ) не являются синонимами;

- ЦАРЬ – в России (с 1547 по 1721 г.) и в некоторых других странах: титул монарха, а также лицо, носящее этот титул («Современный толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов и др., С.-Петербург, «Норинт», 2003, с. 913 [3]);

- ЦАРЕВИЧ – сын царя (см. [3], с. 912);

- таким образом сравниваемые знаки не могут быть признаны семантически сходными, поскольку за ними стоят различные образы, которые воспринимаются в соответствии с той семантической нагрузкой, которую несут сравниваемые словосочетания;

- словосочетание «ИВАН-ЦАРЕВИЧ» в первую очередь воспринимается как некий обобщенный фольклорный сказочный образ, так как это популярный герой русских народных сказок, например, «Иван-царевич и серый волк», «Царевна-лягушка», «Молодильные яблоки» и т.д.;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не удовлетворяют ни одному из критериев сходства, по которым делается вывод о сходстве до степени смешения словесных обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2004700964/50.

В дополнении к возражению заявителем было сообщено, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №174872[1] была досрочно

полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 16.11.2006, утвержденного 28.11.2006.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета 21.01.2004 заявки №2004700964/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченные выше Закон и Правила составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03 2003 г. № 32, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 для установления 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 является словесным и содержит в своем составе элементы «IVAN» и «TSAR», расположенные в одну строку и выполненные стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы ФИПС об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных/заявленных на имя иных лиц обозначений [1-2].

Вывод экспертизы ФИПС о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и обозначения по заявке №2002733537/50 [2] в возражении заявителем не оспаривается, в связи с чем, Палата по патентным спорам находит нецелесообразным проведение оценки правомерности данного решения в отношении указанного противопоставления.

Вместе с тем, из материалов дела заявки №2002733537/50 [2] следует, что она признана отозванной 07.10.2005 ввиду непредставления заявителем в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства. В настоящее время сроки обжалования данного решения в Палате по патентным спорам истекли.

В этой связи, заявка [2] может быть исключена из категории противопоставлений, поскольку не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «ИВАН» и «ЦАРЕВИЧ», соединенных дефисом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и знака [1] Палатой по патентным спорам было установлено следующее.

С учетом того, что обозначения «IVAN TSAR» и «ИВАН-ЦАРЕВИЧ» [1] выполнены буквами различных алфавитов, латинского и русского, соответственно, кроме того, в товарном знаке [1] словесные элементы

соединены дефисом, следует признать обоснованными доводы заявителя об отсутствии графического сходства сравниваемых элементов.

В отношении фонетического сходства, необходимо отметить, что заявленное обозначение и товарный знак [1] включают тождественные по звучанию первые части (IVAN/ИВАН) и сходные в звуковом отношении вторые составляющие обозначений (TSAR/ ЦАРЕВИЧ). Таким образом, наблюдается совпадение большей части звуков (семи), расположенных в одинаковом порядке (по сути, совпадающие звуки выражены буквами различных алфавитов), что оказывает решающее влияние на вывод о фонетическом сходстве данных обозначений.

Анализ знаков по критериям смыслового сходства показал, что смысловая окраска словесных элементов несколько отличается – царь по имени Иван (заявленное обозначение) и царский сын по имени Иван (противопоставление), однако в данном случае прослеживается близость заложенных понятий, идей. Таким образом, сравниваемые обозначения обладают семантикой, которая способна вызвать смешение знаков.

Представленные в перечнях заявленного обозначения и противопоставления [1] товары 32, 33 классов МКТУ совпадают по виду и назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия производства и реализации. По указанным причинам следует признать их однородными товарами, что заявителем не оспаривается.

Смешение знаков усугубляется отнесением заявляемых товаров к категории товаров широкого потребления.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «IVAN TSAR» является сходным до степени смешения с товарным знаком «ИВАН-ЦАРЕВИЧ» [1] и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако правовая охрана товарного знака [1] была досрочно полностью прекращена решением Палаты по патентным спорам, вступившим в силу с 28.11.2006.

Учитывая данное обстоятельство, коллегия не усматривает оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.08.2005, отменить решение экспертизы от 16.05.2005, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

наименования мест происхождения товаров“

(511)

32	Аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.
33	Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; Настойка мятная; настойки горькие; ром; сак; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

