

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.07.2006, поданное Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 201421, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 02.08.1999 по свидетельству № 201421 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.04.2001 на имя Государственного унитарного предприятия «СТАВРОПОЛЕЦ» в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка. В настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак №201421 является Общество с ограниченной ответственностью «СТАВРОПОЛЕЦ» Ставропольский край, г. Ставрополь (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение – этикетку, в которой контур изображения очерчен рамкой с симметрично расположенными четырьмя отрезками полос синего цвета. Внутри рамки изображен зимний пейзаж, в верхней части которого размещено наименование предприятия-изготовителя «ООО «СТАВРОПОЛЕЦ» и зарегистрированный товарный знак. Внизу этикетки изображена виньетка в форме абстрактной фигуры – бронзовой отливки с завитками, под которой помещено наименование товара

– надпись стилизованным шрифтом «РУССКАЯ ВОДКА». Знак соответствия Госстандарта России, введенный в состав знака №201421, а также все буквы, цифры и слова указанного оспариваемого товарного знака, кроме слова «Ставрополец», являются неохраняемыми элементами. Товарный знак №201421 охраняется в бронзовом, синем, желтом, голубом, зеленом, коричневом, черном, белом и сером цветовом сочетании.

В поступившем 05.07.2006 в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность регистрации № 201421 товарного знака, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (водка) с охраняемым в Российской Федерации товарным знаком со словесным элементом «Русская» по свидетельству №38389, права пользования и распоряжения которым от имени РФ осуществляет ФКП «Союзплодоимпорт»;

- словесный элемент «Русская» доминирует в товарном знаке №201421, при этом изображение зимнего пейзажа, являющегося характерным для России в зимнее время, усиливает воздействие доминирующего словесного элемента в оспариваемом знаке, поскольку на ассоциативном уровне синонимизируется у потребителя со словом «Русская»;

- наличие в товарном знаке №201421 охраняемого словесного элемента «Ставрополец» не изменяет доминирующего характера словесного элемента «Русская», поскольку данная надпись сливается с изображением заснеженных ветвей и трудно читается даже при близком рассмотрении;

- графическое сходство обозначений «Русская» в рассматриваемых товарных знаках связано с тем, что словесные элементы «Русская» выполнены крупным курсивным шрифтом, буква «Р» в обоих словесных элементах является заглавной, остальные буквы товарных знаков выполнены в кириллическом написании;

- доминирующий неохраняемый словесный элемент «Русская» в товарном знаке №201421 сходен с доминирующим охраняемым словесным элементом «Русская» противопоставленного товарного знака №38389, что свидетельствует о сходстве знаков в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 201421 полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии представил свой отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- наличие в составе знака фирменного наименования предприятия-изготовителя - «Ставрополец» обеспечивает ему дополнительную защиту;

- использование на этикетке зимнего пейзажа осуществлено с согласия конкретного автора;

- элементы «Русская водка» являются неохраняемыми в оспариваемом знаке, они изображены оригинальным шрифтом по дуге окружности и отличаются по всем критериям от противопоставленного свидетельства №38389;

- «неохраняемое словесное обозначение должно рассматриваться как изобразительное: словесное обозначение в общей совокупности изобразительных элементов товарного знака и отличается от всех изобразительных элементов свидетельства №38389 и охраноспособно, что мотивирует правомерность регистрации и выдачи свидетельства №201421».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении 05.07.2006, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (02.08.1999) оспариваемой регистрации № 201421 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений, согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, выявляют признаки, характеризующие соответственно словесные и изобразительные обозначения. Сравнение выявленных признаков проводится по правилам сравнения между собой соответственно словесных и изобразительных элементов, кроме того должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку, являющуюся прямоугольником желтовато-бронзового цвета, окаймленным тонкой бронзовой рамкой с синими вставками в середине каждой из сторон прямоугольника. В нижней части обозначения расположены словесные элементы «Русская» и «водка». Словесный элемент «Русская» выполнен крупным курсивным шрифтом синего цвета, буква «Р» является заглавной, остальные буквы – строчные. Словесный элемент «вода» расположен ниже словесного элемента «Русская» и выполнен обычным шрифтом коричневого цвета. В верхней части обозначения расположен изобразительный элемент в виде зимней пейзажной зарисовки покрытого снегом холма и заснеженных деревьев. Над указанным изобразительным элементом расположен словесный элемент, представляющий собой фирменное наименование производителя – ООО «Ставрополец». Ниже этого словесного элемента расположена эмблема с буквой «С», обрамленная лавровым венком. Все слова, цифры, буквы, слова, кроме слова «Ставрополец» являются неохраняемыми элементами оспариваемого знака.

В оспариваемом знаке словесные элементы «Русская водка» благодаря своему расположению занимают значительную часть композиции, что свидетельствует о значимости именно этих элементов в знаке и их

доминирующем положении. Внимание потребителя и впечатление, производимое обозначением, в значительной мере определяют именно словесные элементы «Русская водка». Регистрация знака произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

Противопоставленный комбинированный товарный знак №38389 с приоритетом от 12.03.1969г. также выполнен в виде прямоугольной этикетки, которая состоит из прямоугольной рамки и двух полос. На верхней и нижней полосах расположены, соответственно, словесные элементы «RUSSKAYA», «RUSSIAN VODKA». Внутри прямоугольной рамки расположены словесные элементы «водка РУССКАЯ», растительный орнамент, изобразительный элемент, на фоне которого выполнены буквы «СПИ».

В указанном знаке основным элементом, определяющим восприятие обозначения в целом, благодаря своему расположению и размерам является словесный элемент «Русская». В товарном знаке №38389 словесному элементу «Русская» предоставлена правовая охрана.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка «Русская».

Сравнительный анализ доминирующих словесных элементов товарных знаков по свидетельствам №201421 и №38389 показал, что они тождественны фонетически и семантически и сходны в графическом плане, несмотря на имеющиеся отличия, связанные с использованием разного шрифта (пункт 14.4.2.2. Правил).

Следует отметить, что наличие в сопоставляемых обозначениях неохраемого словесного элемента «водка» согласующегося со словом «Русская» и образующего с ним словосочетание, усиливает сходство доминирующих словесных элементов знаков.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными.

Анализ однородности товаров показал, что оспариваемый и противопоставленный знаки зарегистрированы в отношении однородных (тождественных) товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №201421 является сходным до степени смешения с товарным знаком №38389, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что на указанный вывод не влияет тот факт, что словесный элемент «Русская» в оспариваемом товарном знаке не имеет самостоятельной правовой охраны, поскольку исключительное право на использование данного элемента в составе знака предоставлено ранее иному лицу.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 201421 недействительной полностью.