

Палата по патентным спорам 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.01.2008, поданное ООО «Вартамал», Москва, на решение экспертизы от 06.04.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005701989/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005701989/50 с приоритетом от 02.02.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Вартамал», Москва (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКИЙ ЦАРЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 06.04.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками: «РУССКИЙ ЦАРЬ» по свидетельству №130504, с приоритетом от 25.10.1993 [1], «ЦАРИ РОССИИ» по свидетельству №163022, с приоритетом от 09.07.1997 [2], «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» по свидетельству №227447, с приоритетом от 25.04.2001 [3], ранее зарегистрированными на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.01.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными по фонетическому фактору сходства, поскольку они не тождественны по отношению друг к другу ни в одном из элементов, состоят из не совпадающих звуков и звукосочетаний; содержат разное количество слогов; имеют значимые отличия состава гласных и согласных звуков; полностью отсутствует совпадение ударений в каждом из элементов;
- разница в семантике рассматриваемого обозначения и товарного знака [2] очевидна, и состоит в том, что не каждый монарх, царствовавший в России, был русским по национальности. В заявленном обозначении речь идет о некоем русском царе, а в противопоставленном знаке – о всех когда-либо правивших в России царях. Слова «русский» и «России» являются разными частями речи и не являются эквивалентными друг другу;
- рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак [3] фонетически не сходны, т.к. состоят из не совпадающих по расположению по отношению друг к другу при произнесении обозначений звуков и звукосочетаний; состоят из разного количества звуков, слов, слогов; наблюдается также несовпадение ударений в словосочетаниях;
- по смысловому критерию сходства сравниваемые знаки различаются в силу того, что противопоставленное словосочетание «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» в отличие от заявленного обозначения несет в себе иную семантику, относящуюся к монарху, правление которого распространялось на всю территорию Руси. Следует отметить, что в разные периоды истории таковыми были не только русские по национальности цари;

- кроме того, правообладатель товарного знака [3] «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» не разделяет мнение экспертизы о сходстве до степени смешения данного знака с заявленным обозначением «РУССКИЙ ЦАРЬ» и представляет письмо-согласие на регистрацию рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака;
- противопоставление по товарному знаку [1] должно быть снято, т.к. действие правовой охраны указанного знака досрочно прекращено на основании решения Палаты по патентным спорам.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005701989/50 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложено письмо-согласие на 1 л. в 1 экз. [4].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.02.2005) поступления заявки №2005701989/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2005701989/50 является словесным и представляет собой словосочетание «РУССКИЙ ЦАРЬ», выполненное в одну строку заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ ЦАРЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными фонетически и семантически за счет полного вхождения тождественного словесного элемента «РУССКИЙ ЦАРЬ» в рассматриваемое обозначение.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 16.10.2006. В этой связи данная регистрация не учитывается при анализе сходства заявленного обозначения и знака [1], поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (26.02.2008) правовая охрана противопоставленного знака была прекращена.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение, состоящее из словосочетания «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Следует отметить, что в связи с договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом 05.10.2006 №РД0012818, товары 32 класса МКТУ «хмелевые экстракты для изготовления пива; пиво; имбирное пиво; солодовое пиво; солодовое сусло; сусла; пивное сусло; виноградное сусло; составы для изготовления ликеров», товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; спиртные напитки; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; спиртовые экстракты; экстракты спиртовые фруктовые; спиртовые эссенции; водка; анисовая водка [настойка]; арак [рисовая водка]; сакэ [рисовая водка]; вишневая водка [киршвассер]; можжевельниковая водка [джин]; бренди; виски; аперитивы; вина; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; ликеры; анисовый ликер; кюрасо [ликер]; коктейли; сидры; грушевый сидр; горькие настойки; мятная настойка; гидромель [напитки медовые]» были уступлены на имя ООО «Постнофф и Ко», Москва и выдано свидетельство за №314526.

При рассмотрении вопроса о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №314526 коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание письмо [4], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №314526 дает согласие на регистрацию заявителем словесного обозначения

«РУССКИЙ ЦАРЬ» в качестве товарного знака по заявке №2005701989/50, в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Учитывая данные обстоятельства коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №314526 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и состоит из словосочетания «ЦАРИ РОССИИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения «РУССКИЙ ЦАРЬ» и противопоставленного товарного знака «ЦАРИ РОССИИ» [2] показал следующее.

«Русский» - относящийся к коренному населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык (восточнославянской группы индоевропейской семьи языков). Русская история. Русское гостеприимство (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с. 712).

«Царь» - единственный государь, монарх, а также официальный титул монарха; лицо, носящее этот титул (см. словарь выше, с.903).

Таким образом, заявленное обозначение «РУССКИЙ ЦАРЬ» (то же, что «Царь России») и противопоставленный товарный знак «ЦАРИ РОССИИ» (то же, что «Русские цари») являются сходными по семантическому фактору сходства, поскольку в сопоставляемых словосочетаниях заложено одно и то же понятие в единственном и множественном числе.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными, т.к. они выполнены заглавными буквами одного алфавита в одну строку стандартным шрифтом.

При этом, словесные элементы «ЦАРЬ» и «ЦАРИ» сравниваемых знаков имеют сходное фонетическое звучание.

В перечне по заявке №2005701989/50 товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» тождественны товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» противопоставленного товарного знака [2].

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2005701989/50 и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении доводов, изложенных заявителем в особом мнении от 27.11.2008 и обращении в Роспатент следует отметить следующее. Ссылка заявителя на товарный знак «РУССКИЙ ЦАРЬ» по свидетельству №307362 не может быть принята во внимание, поскольку не относится к материалам дела. Остальные доводы повторяют доводы возражения, проанализированные в данном решении.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 06.04.2006.