

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 19.03.2007, поданное фирмой ООО «РегионБизнесКонтакт», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 11.01.2007 об отказе в регистрации комбинированного товарного знака по заявке №2005703966/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005703966/50 с приоритетом от 25.02.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят следующие словесные элементы: «МЕДАЛЬ», «ВОДКА», выполненные буквами русского алфавита; «RUSSIAN VODKA», «World's Best Tasting Vodka», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6, пунктов 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон) и пунктов 2.3.2.3, 2.8.1, 2.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение по заявке №2005703966/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками и наименованиями места происхождения товаров, а именно:

- с общеизвестным комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Russian» по свидетельству №40 [1], зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с общеизвестным комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Russian Vodka» по свидетельству №52 [2], зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

с общеизвестным комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Russian Vodka» по свидетельству №53 [3], зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с наименованием места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА» [4], зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №65/1 с приоритетом от 14.03.2003);

- с наименованием места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА» [5], зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кристалл», 432063, г. Ульяновск, ул. К. Либкнехта, 15 в отношении однородных товаров 33 класса (свидетельство №65/2 с приоритетом от 15.06.2004);

- с наименованием места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА» [6], зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Группа

предприятий «ОСТ», 142432, Московская обл., г. Черноголовка, 3-й пр-д, 16 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №65/3 с приоритетом от 10.09.2004).

Кроме того, элементы «World's Best Tasting Vodka», «0,5 л», «40% об.» признаны неохраняемыми и исключены из самостоятельной правовой охраны, как указывающие на вид и свойства товаров.

В возражении от 19.03.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не претендует на правовую охрану всех надписей, цифр и букв («World's Best Tasting Vodka», «ВОДКА», «0,5 л», «40% об.»), за исключением словесного элемента «МЕДАЛЬ», что было им указано при подаче заявки №2005703966/50;

- заявитель полагает, что заявленное комбинированное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ при условии внесения изменений в заявленное обозначение, а именно, исключения из состава словесного элемента «RUSSIAN VODKA».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу о признании решения экспертизы от 11.01.2007 недействительным и о регистрации заявленного обозначения в отношении указанных в перечне товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.02.2005) поступления заявки №2005703966/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их

вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «World's Best Tasting Vodka», «ВОДКА», «0,5 л», «40% об.» указывают на вид товара, его свойства и объем и могут быть включен в состав заявленного обозначения только в качестве неохраняемых элементов.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2], [3], [4], [5], [6] показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2005703966/50 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав словесные и изобразительные элементы. Изобразительный элемент представляет собой несколько концентрических окружностей, обрамленных венком их колосьев пшеницы, пересеченным радиальными лучами. В центр концентрических окружностей помещен щит, включающий изображение быка, стилизованных русских букв «КЛ», а также изображение короны. Данное изображение щита является зарегистрированным на имя заявителя товарным знаком по свидетельству №270357. Нижняя часть венка соприкасается с вертикальной трехцветной полосой, имитирующей цвета флага Российской Федерации. В месте соединения венка и вертикальной полосы расположена заключенная в рамку надпись «ВОДКА», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Середину вертикальной полосы пересекает стилизованная лента с расположенным на ней словесным

элементом «МЕДАЛЬ». Сверху и снизу от стилизованной ленты на вертикальной полосе расположены словесные элементы «World's Best Tasting Vodka», «RUSSIAN VODKA» соответственно. В нижнем правом и левом угле вертикальной полосы расположены элементы «0,5 л», «40% об.», выполненные стандартным шрифтом.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] по свидетельству №40 является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую квадрат, обрамленный сверху и снизу двумя параллельными горизонтальными полосками. На верхней полосе расположена надпись «RUSSKAYA», а на нижней – «RUSSIAN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В середине квадрата расположен словесный элемент «Русская», выполненный стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Над этим словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного глобуса с надписью «СПИ», выполненной стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [2] по свидетельству №52 также является комбинированным и представляет собой этикетку, в которой один под другим расположены словесные и изобразительные элементы. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «MOSKOVSKAYA», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «MOSKOVSKAYA» расположен белый прямоугольник, в верхней части которого расположен словесный элемент «IMPORTED FROM THE USSR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В середине прямоугольника расположен изобразительный элемент в виде стилизованного глобуса с надписью стандартными заглавными русскими буквами «СПИ», а под изобразительным элементом в нижней части прямоугольника расположен словесный элемент «Moskovskaya», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под прямоугольником расположены один под другим следующие словесные

элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита: «OSOBAVA VODKA», «40% (70° Br proof) 0,5 LITRE», «DISTILLED AND BOTTLED IN THE USSR FOR «SOJUZPLODOIMPORT» MOSCOW». Под указанными элементами располагается изображение четырех медалей, далее следует заключенная в прямоугольник выполненная буквами латинского алфавита надпись «cool before drinking». В самой нижней части этикетки расположен выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «RUSSIAN VODKA», который акцентирует на себе внимание потребителя благодаря крупному масштабу букв, образующих его.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [3] по свидетельству №53 является комбинированным и представляет собой этикетку. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «STOLICHNAYA», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «STOLICHNAYA» расположен прямоугольник со стилизованным изображением здания, в верхней части которого расположен словесный элемент «IMPORTED FROM THE USSR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В левом нижнем углу прямоугольника расположены словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита: «OSOBAVA VODKA», «40% (70° Br proof) 0,5 LITRE», «DISTILLED AND BOTTLED IN THE USSR FOR “SOJUZPLODOIMPORT” MOSCOW», а справа от них - изображение четырех медалей. Под прямоугольником следует выполненная буквами латинского алфавита надпись «cool before drinking». В самой нижней части этикетки расположен выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «RUSSIAN VODKA», который акцентирует на себе внимание потребителя благодаря крупному масштабу букв, образующих его.

Регистрация противопоставленных товарных знаков и наименований мест происхождения товаров [1], [2], [3] осуществлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставления [4], [5], [6] являются зарегистрированными наименованиями места происхождения товаров и представляют собой словесное обозначение «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированное в отношении товара «водка».

При сравнительном анализе заявленного обозначения по заявке №2005703966/50 и противопоставленных знаков [1], [2], [3], [4], [5], [6] установлено их сходство до степени смешения в фонетическом и семантическом отношении за счет тождества входящих в их состав словесных элементов «RUSSIAN VODKA» и «RUSSIAN», «RUSSIAN VODKA».

Перечень товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2], [3], [4], [5], [6] включает идентичный вид товара «водка».

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и указанные противопоставления [1], [2], [3], [4], [5], [6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится внесение изменений в заявленное обозначение, не изменяющее существо знака, а именно, исключение из его состава элементов «RUSSIAN VODKA», «0,5 л», «40% об.», что снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пунктов 1, 2 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для учета приведенных в решении экспертизы противопоставлений [1-6] в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2004703966/50 требованиям пунктов 1, 2 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.03.2007, отменить решение экспертизы от 11.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: