

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720656 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012720656 с приоритетом от 20.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 27.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720656. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных

товаров 32, 33 классов МКТУ товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «Водка ПО-ЦАРСКИ» по свидетельству №468573 с приоритетом от 10.02.2011, зарегистрированный на имя ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», г. Пенза в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- «ЦАРСКАЯ» по свидетельству №133292 с приоритетом от 14.04.1995 (срок действия исключительного права продлен до 14.04.2025) на имя ЗАО «ОКОЛОГРИВ», Москва в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- «ЦАРСКАЯ TZARSKAYA» по международной регистрации №646414 с приоритетом от 24.01.1996 (регистрация действует до 16.11.2015), которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя EDNOLITCHNO DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST «STA.COM», 58, boulevard «Vitocha», BG-1463 SOFIA (BG) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 27.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЦАРСКАЯ» и противопоставленный товарный знак «ВОДКА ПО-ЦАРСКИ» по свидетельству №468573 не сходны ни по одному из признаков сходства словесных обозначений;

- в целом, противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение создают разное зрительное, фонетическое и семантическое впечатление;

- так, элемент «ПО-ЦАРСКИ» означает «как делает царь», «по рецепту царя», тогда как обозначение «ЦАРСКАЯ» означает «принадлежит царю», или «для царя»;

- возможность регистрации заявленного обозначения подтверждает практика регистрации на имя разных лиц товарных знаков с аналогичной степенью сходства, а именно: в отношении товаров 33 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки «ПО-ВЯТСКИ» по свидетельству №267178 и «ВЯТСКАЯ» по свидетельству

№131420, в отношении товаров 29 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки «ПО-БАРСКИ» по свидетельству №168248 и «БАРИН» по свидетельству №415985;

- знаку по международной регистрации №646414 на территории Российской Федерации в предоставлении правовой охраны отказано.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720656 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (20.06.2012) заявки №2012720656 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЦАРСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720656 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№133292, 468573 и знака по международной регистрации №646414.

Согласно сведениям из Госреестра правовая охрана товарного знака по свидетельству №133292 на основании решения Роспатента от 12.09.2014 досрочно частично прекращена. Правая охрана указанного товарного знака сохранена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды» (сведения опубликованы 12.10.2014).

Товары 32, 33 классов МКТУ (пиво и алкогольные напитки), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не являются однородными товарам 32 класса МКТУ (минеральные воды), в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству №133292, поскольку они относятся к напиткам разного рода (алкогольные и безалкогольные напитки, соответственно), отличаются составом, свойствами, технологией изготовления, имеют различные вкусовые качества, реализуются в различных отделах магазинов.

В связи с изложенным коллегия не усматривает сходства до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №133292 в отношении однородных товаров.

Относительно знака по международной регистрации №646414 следует отметить, что на основании решения Роспатента от 16.10.2000 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку было отказано.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №133292 и знак по международной регистрации №646414 не являются препятствием для

государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720656 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи сравнительный анализ на тождество и сходство проводился только в отношении товарного знака по свидетельству №468573, который представляет собой словесное обозначение «ВОДКА ПО-ЦАРСКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «ВОДКА» является неохраняемым элементом данного товарного знака, в связи с чем, наиболее сильным индивидуализирующим элементом в нем является словесный элемент «ПО-ЦАРСКИ».

Фонетическое сходство словесных элементов «ЦАРСКАЯ» заявленного обозначения и «ПО-ЦАРСКИ» противопоставленного товарного знака обусловлено совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также тем, что в сравниваемых словах ударение падает на один и тот же слог.

С точки зрения семантики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей.

Сравниваемые обозначения будут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации (см. Толковые словари на сайте <http://www.edudic.ru/search/>):

царский (-ая, -ое) – 1. Соотносящийся по значению с существительным царь, свойственный царю, 2. перен. Роскошная, богатая; по-царски;

по-царски - 1. Свойственно царю 2. перен. Роскошно, богато.

Использование одинакового алфавита и обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Сходство заявленного обозначения «ЦАРСКАЯ» с наиболее сильным элементом противопоставленного товарного знака «ВОДКА ПО-ЦАРСКИ» по свидетельству №468573 обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия.

По вопросу однородности товаров, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Товарный знак по свидетельству №468573 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Сопоставляемые товары относятся к одному роду (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, в связи с чем они признаны коллегией однородными. Вывод об однородности указанных товаров заявителем не оспаривался.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков (свидетельства № 267178, № 131420, № 168248, № 415985) следует отметить, что каждый знак обладает индивидуальными особенностями, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Таким образом, заявленное обозначение «ЦАРСКАЯ» не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «ВОДКА ПО-ЦАРСКИ» по свидетельству №468573, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2014.