

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 19.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Спиртзавод «ИЗУМРУД», г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009711521/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009711521/50 с приоритетом от 26.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГЕОРГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 23.06.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «БРЭНД», 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Набережная, д. 15, а именно:

- с комбинированным товарным знаком, включающим элемент «ГЕОРГИЕВСКАЯ», по свидетельству №379966 [1] с приоритетом от 23.05.2007;

- со словесным товарным знаком «GEORGIEVSKAYA ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №304748 [2] с приоритетом от 27.08.2004;

- с объемным товарным знаком, включающим элемент «GEORGIEVSKAYA», по свидетельству №263307 [3] с приоритетом от 17.02.2003;

- с объемным товарным знаком, включающим элемент «GEORGIEVSKAYA», по свидетельству №224161 [4] с приоритетом от 31.08.2000;

- с комбинированным товарным знаком, включающим элемент «GEORGIEVSKAYA», по свидетельству №224280 [5] с приоритетом от 18.05.2000;

- со словесным товарным знаком «GEORGIEVSKAYA» по свидетельству №184822 [6] с приоритетом от 30.11.1999;

- со словесным товарным знаком «ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №155094 [7] с приоритетом от 05.05.1996.

Экспертиза отмечает, что при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков пространственное расположение словесных элементов «ГЕОРГИЕВСКИЙ» и «ИЗУМРД» заявленного обозначения позволяет рассматривать эти элементы в качестве самостоятельных единиц. Сравнительный анализ показал фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «ГЕОРГИЕВСКИЙ» заявленного обозначения и словесных элементов «GEORGIEVSKAYA», «ГЕОРГИЕВСКАЯ» противопоставленных товарных знаков. При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков принималось во внимание вхождение противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение. Экспертиза отмечает, что словесные элементы заявленного обозначения «ГЕОРГИЕВСКАЯ» и

«ИЗУМРУД» в силу их семантического значения являются сильными и оригинальными словесными элементами.

В возражении от 19.08.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что экспертиза признала сходство словесного заявленного обозначения «ГЕОРИГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД» с противопоставленными словесными, комбинированными и объемными товарными знаками, включающими словесный элемент «ГЕОРГИЕВСКАЯ», без учета фонетического, семантического и графического отличия сравниваемых обозначений, а также не оценив обозначение «ГЕОРИГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД» в целом. Экспертиза рассматривала заявленное обозначение с учетом пространственного расположения словесных элементов «ГЕОРГИЕВСКИЙ» и «ИЗУМРУД» как двух отдельных элементов знака, приняв во внимание только сходство словесных элементов «ГЕОРГИЕВСКИЙ» и «ГЕОРГИЕВСКАЯ» («GEORGIEVSKAYA») без анализа смыслового значения заявленного обозначения в целом («изумруд, принадлежащий Георгию, названный именем Георгия и т.п.). При этом не было учтено наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ИЗУМРУД», на который падает логическое ударение, а также наличие в противопоставленных и комбинированных товарных знаках изобразительных элементов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009711521/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.05.2009) поступления заявки №2009711521/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «ГЕОРГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №379966 [1], «GEORGIEVSKAYA ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №304748 [2], «GEORGIEVSKAYA» по свидетельству №263307 [3], «GEORGIEVSKAYA» по свидетельству №224161 [4], «GEORGIEVSKAYA» по свидетельству №224280 [5], «ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №184822 [6], «ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №155094 [7], ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №379966 [1] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде всадника с копьем и драконом, над данным изобразительным элементом на фоне стилизованной ленты расположен словесный элемент «ГЕРГИЕВСКАЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «GEORGIEVSKAYA ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №304748 [2], «GEORGIEVSKAYA» по свидетельству №184822 [6], «ГЕОРГИЕВСКАЯ» по свидетельству №155094 [7] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского языков. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №263307 [4] и №224161 [5] являются объемными, представляют собой бутылки оригинальной формы, на корпусе которых расположен словесный элемент «GEORGIEVSKAYA», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая

охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №224280 [5] является комбинированным, представляет собой этикетку, в центральной части которой расположены словесные элементы «RUSSIAN NUMBER ONE VODKA», а в верхней части изобразительный элемент в виде стилизованного герба, в котором присутствует изображение двух львов, держащих щит с изображением всадника и дракона, над которым расположена корона. Под фигурами животных находится рамка, на фоне которой расположен словесный элемент «GEORGIEVSKAYA», выполненный стилизованными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения по заявке №2009711521/50 и противопоставленных товарных знаков [1] – [7] показал следующее.

Заявленное обозначение «ГЕОРГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «GEORGIEVSKAYA» / «ГЕОРГИЕВСКАЯ» включают в свой состав слова «георгиевская» / «георгиевская». Однако, в словосочетании «георгиевский изумруд» это слово занимает второстепенную позицию, поскольку основное логическое ударение падает на существительное «изумруд». Наличие грамматической зависимости (прилагательное – существительное) в обозначении по заявке №2009711521/50, а также разница окончаний «-ий» и «-ая» у сравниваемых обозначений не позволяют говорить о прямом вхождении противопоставленных знаков в исследуемое обозначение. В этой связи фонетический фактор сходства имеет второстепенное значение по отношению к семантическому.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить следующее. Заявленное обозначение «ГЕОРГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД» состоит из двух значимых слов русского языка – «Георгиевский» и «изумруд», имеющих определенные значения в русском языке.

Так, «Георгиевский» образовано от мужского имени «Георгий». В русском языке слово «Георгиевский» связывается с именем христианского святого – Георгия Победоносца (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М.: АЗЪ, 1993, стр. 129). В русском языке существуют устойчивые словосочетания со словом «Георгиевский» - «георгиевский кавалер», «георгиевский крест», «георгиевская ленточка» и т.д. Кроме того, «Георгиевск» - это город краевого подчинения в Ставропольском крае (см. yandex.slovary.ru). В свою очередь «изумруд» определяется как «прозрачный драгоценный камень зеленого цвета» (см. там же, стр. 248).

Указанные слова образуют словосочетание, которое в свою очередь имеет неоднозначную трактовку. С одной стороны, словосочетание «ГЕОРГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД» может иметь несколько значений – «изумруд, принадлежащий Георгию», «изумруд из Георгиевска» и т.д. То есть, можно сделать вывод о том, что при восприятии обозначения «ГЕОРГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД» у потребителя возникают несколько иные визуальные образы, чем при восприятии противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «GEORGIEVSKAYA» / «ГЕОРГИЕВСКАЯ», что тем самым позволяет отличать одно обозначение от другого.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что шрифтовые отличия сравниваемых знаков существенного влияния на их восприятие не оказывают, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены либо стандартными шрифтами, либо шрифтами без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение «ГЕОРГИЕВСКИЙ ИЗУМРУД» и противопоставленные товарные знаки [1] - [7] отличаются друг от друга семантически и фонетически, что свидетельствует об отсутствии сходства обозначений в целом.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения. В виду этого анализ однородности товаров, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, представляется нецелесообразным.

Таким образом, указанный в решении Роспатента вывод о том, что заявленное обозначение подпадает под действие пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следует признать неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.08.2010, отменить решение Роспатента от 23.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

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; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.