

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 от 27.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012727522, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012727522 с приоритетом от 09.08.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КВАДРАТ», выполненное заглавным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «РУССКИЙ КВАДРАТ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 27.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в целом сопоставляемые знаки не сходны до степени смешения, так как в противопоставленном знаке словесный элемент «РУССКИЙ», размещенный в начале словосочетания, существенно меняет семантику слова «КВАДРАТ». Товарный знак «РУССКИЙ КВАДРАТ» не имеет какого-либо значения, что значительно увеличивает его различительную способность и ослабляет сходство с заявленным обозначением;

- существуют регистрации, например: «РУССКИЙ САМОВАР», «РУССКИЙ КАРАВАЙ», «РУССКАЯ БАЛАЛАЙКА», в которых добавление слова «РУССКИЙ» не меняет семантики;

- в заключениях коллегии палаты по патентным спорам словосочетания «РУССКИЙ СТАНДАРТ», «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» не сходны до степени смешения с обозначениями «СТАНДАРТ», «РОДНИК»;

- зарегистрированы также в отношении товаров 33 класса МКТУ на различных лиц товарные знаки «ЛЁД», «ЦАРЬ», «УСАДЬБА», «АЛЯСКА» и т.д. при наличии знаков «РУССКИЙ ЛЁД», «РУССКИЙ ЦАРЬ», «РУССКАЯ УСАДЬБА», «РУССКАЯ АЛЯСКА» и т.д., имеющих в своем составе прилагательное «РУССКИЙ (-АЯ)»;

- противопоставленный товарный знак «РУССКИЙ КВАДРАТ» ассоциируется в первую очередь с товарными знаками «РУССКАЯ», так как экспертиза по заявкам на регистрацию товарного знака, содержащего элемент «РУССКИЙ (-ОЕ, -АЯ, -ЬЕ)» в отношении товаров 33 класса МКТУ ссылается на общеизвестный товарный знак «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», товарные знаки №№38389, 38237, 38388, 38390 и наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА»;

- заявитель, ссылаясь на подпункт 2 статьи 1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» считает, что вышеуказанные примеры регистраций товарных знаков должны быть учтены в рамках настоящей заявки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (09.08.2012) заявки №2012727522 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 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) и (г) 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.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из слова «КВАДРАТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Заявленному обозначению противопоставлен словесный товарный знак «РУССКИЙ КВАДРАТ» по свидетельству №318804, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В состав сравниваемых обозначений включен словесный элемент «КВАДРАТ», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений.

Так, сходство словесных обозначений по фонетическому критерию обусловлено полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением словесного элемента «КВАДРАТ» (прямоугольник с равными сторонами или ромб, у которого все углы прямые (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мифодия)). Довод заявителя о том, что словесный элемент «РУССКИЙ» изменяет смысловое значение словесного элемента «КВАДРАТ», неубедителен, поскольку слово «русский» не лишает слова квадрат его прямого смыслового значения, так как указание на национальную принадлежность (русский, французский, узбекский и т.п.) не вызывает каких-либо новых ассоциаций или представлений, возникающих при восприятии геометрической фигуры, а именно, «квадрата».

Выполнение обозначений стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита свидетельствуют о сходстве по графическому критерию сходства.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства словесных обозначений.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]», приведенные в перечне заявки №2012727522 однородны товарам 33 класса МКТУ «водка» противопоставленного товарного знака по свидетельству №318804, так как они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2012727522 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №318804 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мнения заявителя о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака «РУССКИЙ КВАДРАТ», то предоставление правовой охраны данному товарному знаку может быть оспорено в установленном законом порядке и не может быть предметом настоящего спора.

Приведенные в качестве примеров ранее зарегистрированные Роспатентом товарные знаки со словесным элементом «РУССКИЙ (-ОЕ, -АЯ, -ЫЕ)» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, не могут служить основанием для принятия решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам 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.