

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 01.09.2011, поданное ООО «ПепсиКо Холдингс», Россия (далее - заявитель) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009732081/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009732081/50 на регистрацию словесного обозначения «РУССКИЙ ДАР» была подана 10.12.2009 на имя заявителя в отношении товаров 29, 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне.

Роспатентом 03.06.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009732081/50 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо; рыба; птица и дичь; мясные экстракты; яйца» и товаров 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички». В отношении остальных товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ заявленному обозначению в государственной регистрации было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 33 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ЗАО «Лактис») товарными знаками в отношении однородных товаров 29, 32 и 33 классов МКТУ:

- «ДАР», свидетельство № 168891, приоритет 23.04.1998, ЗАО «Лактис» [1];
- «ДАР», свидетельство № 372149, приоритет 16.08.2005, ЗАО «Лактис» [2];

- «ДАР», свидетельство № 410414, приоритет 16.08.2005, ЗАО «Лактис» [3].

В палату по патентным спорам 01.09.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «РУССКИЙ ДАР» представляет собой цельное устойчивое словосочетание и несходно с противопоставленными знаками «ДАР» ни по фонетическому, ни по визуальному (различной длины звукоряд) критериям;

- семантически слово «ДАР» является слабым элементом, имеются десятки ранее зарегистрированных товарных знаков с этим элементом (ДАР ЕКАТЕРИНЫ, ЛЕСНОЙ ДАР, ДАР СОЛНЦА и т.д.);

- дополнительным фактором, препятствующим смешению знаков, является широкая известность заявленного обозначения в связи с его интенсивным использованием (начиная с марта 2010 года обозначение «РУССКИЙ ДАР» используется заявителем в отношении товара «квас» - далее приводятся показатели известности напитка);

- правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена решением Роспатента от 30.07.2011 в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена копия решения Роспатента от 30.07.2011 по заявке № 98706990/50 (1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 03.06.2011 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА» (№ 65) [4], право пользования которым заявителю не принадлежит. В словосочетании

«РУССКАЯ ВОДКА» отличительной частью является слово «РУССКАЯ», а слово «ВОДКА» является само по себе указанием вида товара, на которое не может падать логическое ударение в наименовании места происхождения товара.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2012, заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к тому, что заявитель намерен расширить использование товарного знака «РУССКИЙ ДАР» в отношении таких товаров 33 класса МКТУ, как сбитень, сидр, медовуха, и не намерен использовать знак «РУССКИЙ ДАР» в отношении водки. Кроме того, приведен подробный перечень зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «РУССКИЙ».

Заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка заключения палаты по патентным спорам по заявке № 2005721963/50 (2);
- таблица сведений по товарным знакам со словесным элементом «РУССКИЙ» (3);
- копия дополнительного соглашения № 32 от 05.10.2010 (4).

С учетом изложенных доводов заявителем был скорректирован объем притязаний товаров 33 класса МКТУ, а именно, испрашивается предоставление правовой охраны в отношении товаров 33 класса МКТУ: «напиток медовый [медовуха]; сбитень, сидр грушевый; сидры».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.12.2009) заявки №2009732081/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «РУССКИЙ ДАР» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 29, 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «ДАР» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ДАР» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ДАР» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный словесный элемент «ДАР».

Товары, приведенные в перечнях – идентичны или однородны заявленным товарам, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству № 168891 [1] была досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 30.07.2011.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и наименование места происхождения товара [4] содержат в своем составе сходный словесный элемент «РУССКИЙ/РУССКАЯ».

Вместе с тем, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 34 классов МКТУ и ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ: «напиток медовый [медовуха]; сбитень, сидр грушевый; сидры».

Обозначение «РУССКИЙ ДАР» в отношении товаров 29 и 34 классов МКТУ не является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Что касается товаров 33 класса МКТУ, следует обратить внимание, что они представляют собой специфичную линейку слабоалкогольной продукции. Данная продукция существенно отличается от водки по ценовой категории, по способам производства и реализации, по органолептическим характеристикам. С учетом изложенного, присутствие заявляемых товаров 33 класса МКТУ, маркированных обозначением «РУССКИЙ ДАР», не приведет к смешению с товаром «водка», маркированным наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА».

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении указанных в заключении экспертизы товаров 29 класса МКТУ: «мясо; рыба; птица и дичь; мясные экстракты; яйца» и 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички», а также товаров 33 класса МКТУ: «напиток медовый [медовуха]; сбитень, сидр грушевый; сидры».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.09.2011, отменить решение Роспатента от 03.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009732081/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо; рыба; птица и дичь; мясные экстракты; яйца», 33 класса МКТУ: «напиток медовый [медовуха]; сбитень, сидр грушевый; сидры» и 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички».