

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, и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 24.08.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроНорма», г. Владикавказ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353986, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №353986 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.06.2008 по заявке №2007701711/50 с приоритетом от 26.01.2007 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Славянская», Москва. Впоследствии (18.08.2009) было изменено место нахождения правообладателя – Общества с ограниченной ответственностью «Славянская», г. Ульяновск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.08.2009 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку полностью, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак «СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с товарным знаком «ЗОЛОТО СЛАВЯН» по свидетельству №337581, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет;
- 2) сравниваемые знаки фонетически сходны, так как у них совпадают составы звуков, за исключением лишь четырех звуков «ское» в составе оспариваемого знака;
- 3) сравниваемые знаки графически сходны, так как у них совпадают составы букв, за исключением лишь четырех букв «ское» в составе оспариваемого знака, и знаки выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом;
- 4) сравниваемые знаки семантически сходны, так как ассоциируются друг с другом в силу подобия заложенных в них понятий, идей – означают «золото, которое принадлежит славянам».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2009, представил отзыв на него.

Доводы отзыва правообладателя сводятся к следующему:

- 1) правообладателю принадлежит исключительное право на фирменное наименование, включающее в себя слово «Славянская»;
- 2) правообладателю принадлежат исключительные права на товарные знаки, в том числе общеизвестный знак, со словесными элементами «Славянская», что объединяет их в одну серию;

- 3) правообладателю принадлежат исключительные права на изобретения и промышленные образцы, в названия и состав которых входит слово «Славянская»;
- 4) в серии товарных знаков, принадлежащих правообладателю, доминирует прилагательное «Славянская», и в оспариваемом товарном знаке – прилагательное «СЛАВЯНСКОЕ»;
- 5) вызывает сомнение правомерность регистрации не оспариваемого товарного знака, а противопоставленного, так как существует товарный знак «СЛАВЯНЕ» по свидетельству №304750 с более ранним приоритетом;
- 6) сравниваемые знаки фонетически несходны, так как различаются их начальные и конечные слова, и в составе оспариваемого знака присутствуют четыре звука «ское»;
- 7) сравниваемые знаки визуально несходны, так как оспариваемый знак выполнен буквами черного цвета на одной строке, а противопоставленный – буквами золотого цвета на двух строках, в силу чего они производят различное общее зрительное впечатление;
- 8) слово «СЛАВЯНСКОЕ» в составе оспариваемого знака является не притяжательным прилагательным, указывающим на принадлежность предмета кому-либо, а относительным прилагательным, описывающим свойства предмета через его отношение к другому предмету или явлению, поэтому словосочетание «ЗОЛОТО СЛАВЯН» имеет значение «золото, принадлежащее славянам», а словосочетание «СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО» – «золото, свойственное славянам», как золото определенного качества, обработанное славянами особым способом в соответствии с их традициями и культурой, ввиду чего они не являются семантически сходными;

- 9) перемена местами слов в словосочетаниях влияет на смысловое значение этих словосочетаний, например, «город женщин» – «городские женщины», «победа вкуса» – «вкус победы», «запасной словарь» – «словарный запас».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.01.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен товарный знак по свидетельству №337581 с приоритетом от 07.11.2006, зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение. Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТО СЛАВЯН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита золотого цвета.

Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые знаки («СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО» – «ЗОЛОТО СЛАВЯН») представляют собой словосочетания, значения которых определяются значением составляющих их слов.

Они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные слова – «ЗОЛОТО». «Золото» – это один из благородных металлов желтого

цвета, употребляется для драгоценных изделий и как мерилло ценности (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Логическое ударение в указанных словосочетаниях падает именно на слово «ЗОЛОТО», которое является именем существительным и выступает в них в качестве главного слова, определяемого зависимыми словами – «СЛАВЯНСКОЕ» и «СЛАВЯН».

Слова «СЛАВЯНСКОЕ» и «СЛАВЯН» являются однокоренными, производными от слова «славяне». «Славяне» – это группа народов, живущих в восточной и центральной части Европы и на Балканах (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что слова «СЛАВЯНСКОЕ» и «СЛАВЯН» характеризуют главный компонент словосочетаний («ЗОЛОТО») одинаковым образом, а именно, со стороны его принадлежности славянам.

Что касается довода правообладателя о том, что слово «СЛАВЯНСКОЕ» в составе оспариваемого знака является не притяжательным прилагательным, указывающим на принадлежность предмета кому-либо, а относительным прилагательным, описывающим свойства предмета через его отношение к другому предмету или явлению, то следует отметить, что относительные и притяжательные прилагательные грамматически очень похожи между собой, и их различие проявляется только в типе склонения, что дает основание многим исследователям объединять их в одну группу относительных прилагательных.

Утверждение правообладателя о том, что словосочетание «СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО» имеет значение «золото, свойственное славянам», то есть обработанное особым «славянским» способом, не подтверждается данными из словарно-справочных источников. В них отсутствует единое устойчивое словосочетание «СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО», обозначающее особое понятие.

Следует также отметить, что порядок слов в сравниваемых знаках не влияет на смысловое значение этих словосочетаний, поскольку в их составе

определяемым словом, на которое падает логическое ударение, выступает одно и то же слово – «ЗОЛОТО». Напротив, в парах словосочетаний «город женщин» – «городские женщины», «победа вкуса» – «вкус победы», «запасной словарь» – «словарный запас», приведенных правообладателем в отзыве для обоснования значимости начального или конечного положения слова для семантики словосочетания в целом, определяемыми словами, на которые падает логическое ударение, выступают разные слова, а именно, «город» – «женщины», «победа» – «вкус», «словарь» – «запас», чем и обуславливается различная семантика упомянутых правообладателем для примера словосочетаний.

Таким образом, сравниваемые обозначения («СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО» – «ЗОЛОТО СЛАВЯН») являются семантически тождественными в силу подобия заложенных в них понятий – золото и его принадлежность славянам.

Сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений обусловлено тем, что в их состав включены тождественные по звучанию («ЗОЛОТО») и сходные («СЛАВЯНСКОЕ» – «СЛАВЯН») слова.

Выполнение знаков стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита усиливает их сходство.

Вместе с тем, сопоставляемые товарные знаки имеют некоторые фонетические и визуальные отличия: различаются их начальные и конечные слова, они по-разному располагаются по строкам (на одной строке – на двух строках), имеют разное цветовое исполнение. Однако данные отличия не играют решающей роли при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

При сопоставлении указанных знаков коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии потребителем превалирует семантический фактор. И некоторые незначительные различия сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому факторам не изменяют вывода о сходстве обозначений в целом.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Товары 32 и 33 классов МКТУ (пиво и безалкогольные напитки, составы для их изготовления, алкогольные напитки), в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 32 и 33 классов МКТУ (пиво и безалкогольные напитки, составы для их изготовления, алкогольные напитки), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся друг с другом как род-вид, то есть являются однородными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается доводов правообладателя о том, что ему принадлежат исключительные права на фирменное наименование, включающее в себя слово «Славянская», на серию товарных знаков со словесным элементом «Славянская», на изобретения и промышленные образцы, в названия и состав которых входит слово «Славянская», а также о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака, то следует отметить, что они не относятся к предмету рассматриваемого возражения и не могут влиять на выводы о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №337581, зарегистрированного на имя другого лица и имеющего более ранний приоритет.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.08.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «СЛАВЯНСКОЕ ЗОЛОТО» по свидетельству №353986 недействительным полностью.