

Палата по патентным спорам 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.07.2006, поданное Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 198661, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 29.01.1999 по свидетельству № 198661 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2001 на имя Закрытого акционерного общества «Ферейн-1», Московская обл., г. Электрогорск (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение – этикетку, в верхней части которой изображена надпись «Русская водка», выполненная буквами русского алфавита специальным шрифтом. Надпись декорирована растительным орнаментом. В нижней части этикетки в овальной рамке изображен летний пейзаж. Все буквы, цифры и слова товарного знака №198661 являются неохраняемыми элементами.

В поступившем 05.07.2006 в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность регистрации № 198661 товарного знака, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (водка) с охраняемым в Российской Федерации товарным знаком со словесным элементом «Русская» по свидетельству №38389, права пользования и распоряжения которым от имени РФ осуществляет ФКП «Союзплодоимпорт»;

- словесный элемент «Русская» доминирует в товарном знаке №198661, при этом изображение обычного для России равнинного пейзажа усиливает воздействие доминирующего словесного элемента в оспариваемом знаке, поскольку на ассоциативном уровне синонимизируется у потребителя со словом «Русская»;

- графическое сходство обозначений «Русская» в рассматриваемых товарных знаках связано с тем, что словесные элементы «Русская» выполнены крупным шрифтом, буква «Р» в обоих словесных элементах выполнена красным цветом и является заглавной, остальные буквы в обоих товарных знаках выполнены синим цветом в кириллическом написании;

- доминирующий неохраняемый словесный элемент «Русская» в товарном знаке №198661 сходен с доминирующим охраняемым словесным элементом «Русская» противопоставленного товарного знака №38389, что свидетельствует о сходстве знаков в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 198661 полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель свой отзыв не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 05.07.2006, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (29.01.1999) оспариваемой регистрации № 198661 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений, согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, выявляют признаки, характеризующие соответственно словесные и изобразительные обозначения. Сравнение выявленных признаков проводится по правилам сравнения между собой соответственно словесных и изобразительных элементов, кроме того должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

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

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой этикетку, являющуюся прямоугольником белого цвета, окаймленным тонкой фигурной рамкой черного цвета. В верхней части обозначения по центру расположен словесный элемент «Русская», выполненный своеобразным курсивным шрифтом. В нижней части расположен изобразительный элемент, представляющий собой пейзажную зарисовку с изображением поля с золотыми колосьями, характерным для средне-русской равнины.

В оспариваемом знаке словесные элементы «Русская водка» благодаря своему расположению занимают значительную часть композиции, что свидетельствует о значимости именно этих элементов в знаке и их доминирующем положении. Внимание потребителя и впечатление, производимое обозначением, в значительной мере определяют словесные элементы «Русская водка». Регистрация знака произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

Противопоставленный комбинированный товарный знак №38389 с приоритетом от 12.03.1969г. также выполнен в виде прямоугольной этикетки, которая состоит из прямоугольной рамки и двух полос. На верхней и нижней полосах расположены, соответственно, словесные элементы «RUSSKAYA», «RUSSIAN VODKA». Внутри прямоугольной рамки расположены словесные элементы «водка РУССКАЯ», растительный орнамент, изобразительный элемент, на фоне которого выполнены буквы «СПИ».

В указанном знаке основным элементом, определяющим восприятие обозначения в целом, благодаря своему расположению и размерам является словесный элемент «Русская». В товарном знаке №38389 словесному элементу «Русская» предоставлена правовая охрана.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка «Русская».

Сравнительный анализ доминирующих словесных элементов товарных знаков по свидетельствам №198661 и №38389 показал, что они тождественны

фонетически и семантически и сходны в графическом плане, несмотря на имеющиеся отличия, связанные с использованием разного шрифта (пункт 14.4.2.2. Правил).

Следует отметить, что наличие в сопоставляемых обозначениях неохрняемого словесного элемента «водка», согласующегося со словом «Русская» и образующего с ним словосочетание, усиливает сходство доминирующих словесных элементов знаков.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными.

Анализ однородности товаров показал, что оспариваемый и противопоставленный знаки зарегистрированы в отношении однородных (тождественных) товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №198661 является сходным до степени смешения с товарным знаком №38389, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что на указанный вывод не влияет тот факт, что словесный элемент «Русская» в оспариваемом товарном знаке не имеет самостоятельной правовой охраны, поскольку исключительное право на использование данного элемента в составе знака предоставлено ранее иному лицу.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 198661 недействительной полностью.