

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 17.11.2008 на решение Роспатента от 21.08.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006710761/50, поданное Открытым акционерным обществом «Синергия капитал», Москва, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006710761/50 с приоритетом от 25.04.2006 является Открытое акционерное общество «Синергия капитал», 107020, Москва, Хлебников пер., 7, стр. 2, (далее – заявитель). Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUSSIAN ICE», фантазийное для заявленных товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 21.08.2008 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30, услуг 35, 43 классов МКТУ. В отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ отказано в государственной регистрации товарного знака по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Решение Роспатента в части отказа в регистрации обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- комбинированными обозначениями со словесными элементами «Russian Ice Russkaya Ice» и «Russkaya Russian Ice» заявки № 2006710077 с приоритетом от

19.04.2006 и № 2006702527 с приоритетом от 08.02.2006, делопроизводство по заявкам не закончено) на имя ФКП «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1\11, для товаров 33 класса, 32 класса – пиво;

- комбинированными товарными знаками со словесным элементом «ICE» (свидетельства № 161696, 134569), зарегистрированными на имя Инбев С.А., Гранд Плейс 1, 1000, Брюссель, Бельгия, для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ – пиво, всем заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- с наименованием места происхождения товара (далее - НМПТ) «Русская водка», право пользования которым заявителю не предоставлено;

- общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком «RUSSIAN Русская RUSSIAN» по свидетельству № 40, признанным таковым в отношении товаров 33 класса МКТУ - водка на имя ФКП «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер. 1\11, однородных всем заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- с товарным знаком «RUSSIAN Русская RUSSIAN» по свидетельству № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 на имя ФКП «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер. 1\11, однородных всем заявленным товарам 33 класса МКТУ;

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.11.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.08.2008. Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству № 248293, который будет препятствовать регистрации товарного знака по заявкам № 2006710077 с приоритетом от 19.04.2006 и № 2006702527 с приоритетом от 08.02.2006, поданным ФКП «Союзплодоимпорт»;

- заявитель активно использует свой товарный знак и у потребителей не возникнет ассоциаций с «русской водкой»;

- заявитель направил письмо в Роспатент по заявкам № 2006710077 и №2006702527 с просьбой принять во внимание при экспертизе наличие у него прав на товарный знак по свидетельству № 248293, таким образом, заявки не могут препятствовать принятию положительного решения по его заявке;

- по основным факторам звукового, визуального и семантического сходства заявленное обозначение не сходно с товарными знаками по свидетельствам №№ 161696, 134569, что подтверждается также практикой экспертизы;

- наличие элементов «РУССКАЯ RUSSIAN» в составе противопоставленных товарных знаков и наименовании места происхождения товара не свидетельствует об их сходстве, поскольку они охраняются не сами по себе, а в сочетании со словом «водка», либо в сочетании друг с другом и изобразительными элементами.

К возражению приложены следующие информационные источники:

- копия решения о государственной регистрации товарного знака от 21.08.2008 по заявке № 2006710761 на 5 л. [1];

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 01.06.2007 по заявке № 2006710761 на 2 л. [2];

- ответ на уведомление по заявке № 2006710761/50 на 2 л. [3];

- сведения о товарных знаках, содержащих словесные элементы «RUSSIAN» и «ICE», на 34 л. [4];

- материалы об использовании товарного знака «РУССКИЙ ЛЕД» на товаре водка (доверенности на получение материальных ценностей, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, удостоверений качества и т.д.) на 27 л. [4];

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба изменить решение Роспатента от 21.08.2008 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.04.2006) заявки № 2006710761/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы

в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющими право пользования такими наименованиями.

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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «RUSSIAN ICE», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлены, в частности, товарные знаки по свидетельствам № 161696 и № 134569.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 161696 представляет собой комбинированное обозначение, состоящим из изобразительного обозначения в виде геометрической фигуры треугольной формы, основание которой выполнено косыми зубцами (вероятно символизирующими айсберг), и изображенного на его фоне словесного элемента «ICE», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 134569 представляет собой также комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, тождественного изобразительному элементу товарного знака по свидетельству № 161696, и словесного элемента «Labatt ICE BEER», выполненного в такой же графике.

Доминирующее положение в противопоставленных товарных знаках занимает соответственно словесный элемент «ICE», именно поэтому при сравнении оспариваемой регистрации с указанными противопоставленными товарными знаками за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «RUSSIAN ICE», «ICE».

Сравнительный анализ словесных элементов «RUSSIAN ICE» и «ICE» показал следующее. Разное количество слогов в товарном знаке «ICE» (один) и оспариваемом обозначении, состоящем из трех слогов «RUS», «SIAN», «ICE» не позволяет вынести суждение о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Наличие в оспариваемом обозначении дополнительных семи звуков (R, U, S, S, I, A, N), отчетливо выделяемых при произношении, фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

По графическому критерию рассматриваемые обозначения не являются сходными, так как общее зрительное впечатление, производимое словесными обозначениями «RUSSIAN ICE» и «ICE» различно.

Семантический анализ противопоставленного знака показал, что слово «RUSSIAN» означает «русский, русская, русские» (см. Англо-русский словарь В.К. Мюллер, М. Рус. яз, 1989, с. 615). Следовательно, словосочетание «RUSSIAN ICE» обладает семантикой, отличной от слова «ICE», поскольку обозначает лед, относящийся к конкретной стране и ее климатическим условиям, очевидно, слово «ICE» является абстрактным понятием не несущим смысловой нагрузки заявленного обозначения.

Заявленному обозначению также противопоставлены, в частности, обозначения по заявкам № 2006710077/50 и № 2006702527/50, заявленные для однородных товаров 33 класса МКТУ. Вместе с тем, согласно общедоступным сведениям открытых реестров Роспатента о состоянии делопроизводства по заявкам № 2006710077/50 и № 2006702527/50 Роспатентом приняты решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 15.10.2008. которые, впоследствии, не были оспорены заявителем. Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению (03.03.2009) указанные заявки не являлись препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается сходства до степени смешения исследуемого обозначения и противопоставленных экспертизой товарного знака по свидетельству № 38389, наименования места происхождения товара «Русская водка» и общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «Русская водка» по свидетельству № 40, то сравнительный анализ на их сходство до степени смешения показал следующее.

Противопоставленный общеизвестный в Российской Федерации товарный знак «Русская водка» по свидетельству № 40 [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в которой основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «РУССКАЯ». Входящий в состав обозначения словесный элемент «RUSSKAYA» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «РУССКАЯ», а элемент «RUSSIAN» имеет тоже значение в переводе с английского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка». Следует указать, что предоставление правовой охраны данному товарному знаку неразрывно от товара, в отношении которого признается общеизвестным товарным знаком. В связи с чем, в сознании потребителя данное обозначение со словесным элементом «РУССКАЯ» (RUSSKAYA, RUSSIAN) будет тесно ассоциироваться с производимым товаром «водка», что в свою очередь позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать данный товарный знак в целом как обозначение «РУССКАЯ водка».

Товарный знак по свидетельству № 38389 [5] также является комбинированным, включающим в себя вышеописанные элементы и указания на вид товара «Русская водка» «RUSSIAN VODKA», его литраж и т.д. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Русская».

Противопоставленное экспертизой НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. НМПТ зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию в приведенных выше общеизвестном товарном знаке, наименовании места происхождения товара, товарном знаке, является словесный элемент «Русская водка».

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «RUSSIAN ICE», состоящее из двух слов, прилагательного «RUSSIAN» и существительного «ICE», связанных друг с другом по смыслу.

«RUSSIAN», в переводе с английского языка (см. Англо-русский словарь В.К. Мюллер, М. Рус. яз, 1989, с. 615) означает «русский, русская, русские», то есть относящийся к коренному населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык (восточнославянской группы индоевропейской семьи языков). Русская история. Русское гостеприимство (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с. 712);

«ICE» — 1. лед (см. англо-русский словарь выше, с.351).

На основании изложенного видно, что словесные составляющие заявленного обозначения и противопоставленных общеизвестного товарного знака, наименования места происхождения товара, товарного знака по свидетельству №38388 сами по себе имеют определенные значения, где прилагательное «RUSSIAN» связано с существительным грамматически и семантически с образованием отличной друг от друга смысловой нагрузки.. Прилагательное «РУССКАЯ» и «RUSSIAN» выступает в качестве характеристики существительного и придает словосочетанию определенное смысловое значение, упомянутое выше, отличное от смыслового значения просто слова «РУССКАЯ».

Исходя из вышеизложенного, по смысловому признаку сходства заявленное словесное обозначение и противопоставленные общеизвестный товарный знак, наименование места происхождения товара, товарный знак по свидетельству №38389 являются не сходными.

Фонетически словесные элементы анализируемого заявленного обозначения и противопоставленных общеизвестного товарного знака, наименования места происхождения товара, товарного знака по свидетельству № 38389 не сходны, поскольку входящие в их состав слова RUSSIAN [РАШН] и РУССКАЯ, RUSSKAYA имеют разное произношение, а кроме того, в заявленном обозначении отчетливо выделяется дополнительное слово «ICE».

По визуальным признакам сходства сопоставляемые общеизвестный товарный знак, товарный знак по свидетельству № 38389 и исследуемое обозначение производят различное общее зрительное впечатление в силу присутствия в товарных знаках изобразительных элементов, дополнительных словесных элементов, букв, цифр и т.д.

Графически рассматриваемое обозначение и наименование места происхождения не являются сходными, т.к. исполнены буквами разных алфавитов.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства между заявленным словесным обозначением и противопоставленными общеизвестным товарным знаком, наименованием места происхождения товара, товарным знаком по свидетельству № 38389.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, не учтенных в заключении экспертизы, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2006710761/50.

Доводы, изложенные в жалобе, поданной представителем заявителя, относительно того, что коллегия Палаты по патентным спорам не перенесла заседание коллегии на более поздний срок по просьбе заявителя необходимо отметить следующее. Перенос заседания коллегии испрашивался заявителем в связи невозможностью участия в данном заседании и с целью предоставления дополнительных материалов, однако коллегия Палаты по патентным спорам не выявила обстоятельств, препятствующих рассмотрению указанного возражения на дату заседания.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 17.11.2008, изменить решение экспертизы от 21.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | |
|------------|--|
| (511) 05 – | диетические вещества для медицинских целей, детское питание. |
| 29 - | мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты; консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые; |
| 30 - | кофе, чай, какао, сахар, рис, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, пряности; |
| 32 - | пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки. |
| 33 - | алкогольные напитки (за исключением пива); |
| 35 - | реклама, менеджмент в сфере бизнеса, продвижение товаров, в том числе; оптовая и розничная торговля; |
| 43 - | услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками. |

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