

**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, рассмотрела возражение от 20.05.2013, поданное Вохринцевой Светланой Викторовной, г. Екатеринбург, Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719803, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011719803 с приоритетом от 22.06.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 18, 25, 28, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «РОССИНОЧКА», выполненного буквами русского алфавита, и расположенного под ним изображения девочки в старорусском платье и полушубке с гроздью рябины в руке.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, черный, светло-коричневый, темно-коричневый, бурый, серый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, изумрудный, серо-зеленый, бежевый, розовый, темно-розовый, фиолетовый, сиреневый, лиловый,

вишневый, оранжевый, красный, темно-красный, бордовый, желтый, светло-голубой, темно-голубой, синий.

Решением Роспатента от 25.01.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками: «РОССИЯНКА» по свидетельству №244858 [1] в отношении однородных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, «РОССИЯНКА» по свидетельству № 224391/1 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, «РОССИЯНОЧКА» по свидетельству №297036 [3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, «РОССИЯНКА» по свидетельству № 226819 [4] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, «Россиянка/Rossianka» по свидетельству № 146815 [5] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, «РОССИЯНКА» по свидетельству № 168140 [6] в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, «РОССИЯНОЧКА» по свидетельству №137358 [7] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, «РОССИЯНКА» по свидетельству № 107569 [8] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 20.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с отсутствием сходства до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не ассоциируются друг с другом;

- на имя заявителя зарегистрированы два товарных знака «РОССИНОЧКА» по свидетельствам №№389776 и 407003, в том числе для товаров 03, 25, 28, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака;

- указанные товарные знаки были признаны экспертизой соответствующими требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, несмотря на то, что все противопоставленные в данном заключении экспертизы товарные знаки имеют более ранний приоритет;

- регистрации товарных знаков на имя заявителя были произведены в 2009 году, и до сих пор их правомерность не оспорена правообладателями товарных знаков [1-8].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.06.2011) поступления заявки №2011719803 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «РОССИНОЧКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета с черной обводкой, и расположенного под ним изображения девушки в старорусском платье и полущубке с гроздьё рябины в руке. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, светло-коричневый, темно-коричневый, бурый, серый, зеленый, изумрудный, бежевый, розовый, оранжевый, красный, темно-красный, бордовый, желтый, темно-желтый, светло-голубой, темно-голубой, синий.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 18, 25, 28, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2011719803 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарных знаков [1 - 8].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «РОССИЯНКА», выполненное близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 04, 08, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 28 и услуг 36, 37, 39, 41 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой слово «РОССИЯНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Товарный знак [3] состоит из слова «РОССИЯНОЧКА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Товарный знак [4] представляет собой слово «РОССИЯНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ.

Товарный знак [5] представляет собой слово «Россиянка», выполненное прописными буквами русского алфавита, и словесный элемент «Rossianka», выполненный прописными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак [6] представляет собой слово «РОССИЯНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [7] является комбинированным и состоит из слова «РОССИЯНОЧКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованных изображений девушки в национальной русской одежде, женщины, сидящей у самовара, и

изображений русских теремов, а также цветочного орнамента. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ в белом, желтом, красном, черном, синем, зеленом, коричневом, светло-коричневом, голубом, розовом, оранжевом цветовом сочетании.

Товарный знак [8] также является комбинированным и состоит из слова «Россиянка», в котором буква «Р» выполнена стилизованной, остальные буквы выполнены стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1 - 6, 8] не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено следующим.

Заявленное комбинированное обозначение в отличие от словесных товарных знаков [1 - 6] и комбинированного товарного знака [8] со стилизованной буквой «Р» содержит в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девушки в национальной русской одежде с лукошком ягод в руке, выполненного в яркой цветовой гамме, а словесный элемент выполнен в оригинальной графической манере и расположен дугообразно над головой девушки. Указанные отличия приводят к тому, что сравниваемые знаки создают разное общее зрительное впечатление. Словесный элемент «РОССИНОЧКА», входящий в состав заявленного обозначения, и словесные товарные знаки «РОССИЯНКА/ROSSIANKA» [1, 2, 4, 5, 6], «РОССИЯНОЧКА» [3] отличаются фонетически за счет разного количества и состава входящих в них звуков, а также за счет ударения, падающего на разные слоги, и семантически, что обусловлено различием заложенных в обозначения понятий.

Проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются фонетически, семантически, производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой.

В данном случае анализ однородности перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719803 и для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1 - 6, 8], не является целесообразным, поскольку смешение товаров/услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, невозможно. Кроме того, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель уже является обладателем исключительных прав на словесные товарные знаки «РОССИНОЧКА» по свидетельствам №№389776, 407003 и комбинированный товарный знак со словесным элементом «РОССИНОЧКА» и изображением девушки в национальной одежде по свидетельству №389464, которые зарегистрированы Роспатентом, в том числе в отношении товаров 03, 25, 28, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719803.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2011719803 не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с противопоставленными товарными знаками [1 - 6, 8], что свидетельствует о его соответствии требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В то же время следует отметить, что в результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [7] установлено, что они являются сходными по общему зрительному впечатлению, создаваемыми обозначениями. Сходство обусловлено наличием в сравниваемых знаках сходных изобразительных элементов в виде изображения девушки в национальной русской одежде, над которым расположен словесный элемент, а также использованием при их выполнении близкой цветовой гаммы.

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719803, и товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия», для которых зарегистрирован товарный знак [7], показал, что часть заявленных товаров 30

класса МКТУ является однородной кондитерским изделиям, поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В силу указанного коллегия Палаты по патентным спорам признала, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ и всех остальных заявленных товаров и услуг основания для признания обозначения по заявке №2011719803 не соответствующим требованиям законодательства отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 20.05.2013, отменить решение Роспатента от 25.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719803.**