

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 13.09.2011, поданное ООО «Торговый дом «Юпитер», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716217/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010716217/50 с приоритетом от 19.05.2010 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «СТОЛИЧНЫЙ ЭТИКЕТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 18.04.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010716217/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического признака сходства) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, а именно:

- с признанным общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1985 товарным знаком «STOLICHNAYA» (свидетельство №53) и с товарными знаками:

«STOLICHNAYA» (свидетельство №38388 с приоритетом 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.2019); «STOLICHNAYA» свидетельство №275045 с приоритетом от 28.05.2003; «STOLICHNAYA ICE» (свидетельство №263016 с приоритетом от 09.07.2003); «СТОЛИЧНАЯ», свидетельство №283119 с приоритетом от 10.11.2003; «Stolichnaya», свидетельство №275940 с приоритетом от 10.11.2003); «СТОЛИЧНАЯ», свидетельство №283120 с приоритетом от 10.11.2003); «STOLICHNAYA Kristal» (свидетельство №263741 с приоритетом от 25.11.2003); «СТОЛИЧНЫЙ» (свидетельство №292671 с приоритетом от 27.09.2004; «Столичный», свидетельство №292672 с приоритетом от 27.09.2004; «СТОЛИЧНЫЙ», свидетельство №292673 с приоритетом от 27.09.2004, ранее зарегистрированными на имя ФКП «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с товарными знаками «СТОЛИЧНОЕ», «STOLICHNOE»: свидетельства: №302617 с приоритетом от 24.02.2004; №191123 с приоритетом 27.08.1999, срок действия регистрации продлен до 27.08.2019, №235151 с приоритетом от 13.03.2001, №247278 с приоритетом от 13.03.2001, №167880 с приоритетом от 15.04.1997, №264495 с приоритетом от 25.03.2003, №239654 с приоритетом от 13.03.2001, ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 44 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- с товарным знаком «СТОЛИЧНАЯ», свидетельство №116624 с приоритетом от 12.11.1992, срок действия регистрации продлен до 12.11.2012, ранее зарегистрированным на имя ОАО производителей спирта и ликеро-водочной продукции "Росалко" (открытого типа), 125834, Москва, Первый Тверской-Ямской пер., 18/3 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716217/50, аргументируя следующими доводами:

- заявленное обозначение представляет собой одно словосочетание и не может восприниматься потребителем как два слова, поскольку характер его начертания с использованием одного шрифта буквами, одинаковыми по высоте и ширине, свидетельствует, что это один словесный элемент;

- словесное обозначение «СТОЛИЧНЫЙ» является слабым элементом, утратившим различительную способность в результате многократного использования в составе товарных знаков, зарегистрированных в разное время в отношении товаров 33 класса на имя различных производителей;

- при присоединении к нему дополнительных слов (формант) образуются новые конструкции, которые в целом имеют иной оттенок;

- заявляемое обозначение «СТОЛИЧНЫЙ ЭТИКЕТ» за счет включения слова «ЭТИКЕТ», имеющего яркую смысловую окраску и оказывающего определяющее значение на семантику обозначения в целом, образует оригинальный художественный образ, поэтому очевидно что сравниваемые обозначения «СТОЛИЧНЫЙ» и «СТОЛИЧНЫЙ ЭТИКЕТ» имеют совершенно различное смысловое значение и не подлежат смешению потребителем;

- следует отметить также, что при воспроизведении словесного обозначения, состоящего из существительного и прилагательного, доминирующим является существительное, именно на него обращает внимание потребитель, и именно это слово остается в памяти и является определяющим для различия в звуковом отношении сопоставляемых обозначений.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716217/50 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.05.2010) поступления заявки №2010716217/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТОЛИЧНЫЙ ЭТИКЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 18.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №53 [1], №38388 [2], №275045 [3], №263016 [4], №283119 [5], №275940 [6], №283120 [7], №263741 [8], №292671 [9], №292672 [10], №292673 [11], №302617 [12], №191123 [13], №235151 [14], №247278 [15], №167880 [16], №264495 [17] №239654 [18], №116624 [19].

Противопоставленные товарные знаки [1] - [4] являются комбинированными и представляют собой этикетки, включающие в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «STOLICHNAYA», «Stolichnaya», причем слово «STOLICHNAYA» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и расположено в верхней части этикеток, а слово «Stolichnaya» выполнено оригинальным шрифтом латинского алфавита, имитирующим пропись, и расположено в центральной части этикетки.

Противопоставленные товарные знаки [5] - [7] являются словесными. Товарный знак [5], [6] представляет собой слово «Stolichnaya», выполненное оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита, имитирующим пропись. Товарный знак «СТОЛИЧНАЯ» [7] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [8] - [11] являются комбинированными и представляют собой этикетки, включающие в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «СТОЛИЧНЫЙ» знаки [9] - [11] и «STOLICHNAYA» знак [8], выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Правовая охрана товарным знакам [1] - [11] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «STOLICHNOE» [12] и «СТОЛИЧНОЕ» [13] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита соответственно.

Противопоставленные товарные знаки [16], [18] являются комбинированными, в состав которых в качестве основного индивидуализирующего элемента входит слово «СТОЛИЧНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [17] является словесным, в его состав в качестве основного индивидуализирующего элемента входит слово «СТОЛИЧНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарные знаки [12], [13], [16] - [18] зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Следует отметить, что срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [14], [15] на дату проведения заседания коллегии истек, в товарном знаке [19] словесный элемент «СТОЛИЧНАЯ» является неохраняемым, в связи с чем основания для их противопоставления в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства отсутствуют.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [13], [16] - [18] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, в котором слова «СТОЛИЧНЫЙ» и «ЭТИКЕТ» связаны грамматически как существительное и прилагательное. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТОЛИЧНЫЙ» образован от слова «столица», означающего «главный город государства, как правило, место пребывания правительства и правительственных учреждений», а этикет - это «установленный порядок поведения» (см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>). При этом сочетание слов «СТОЛИЧНЫЙ» и «ЭТИКЕТ» в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Так, этикет обозначает установленный порядок поведения, который не изменяется в зависимости от столичных или каких-либо иных условий.

Следует отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «СТОЛИЧНЫЙ» занимает в обозначении первоначальное положение, в связи с чем внимание потребителя акцентируется в первую очередь именно на нем.

В противопоставленных же товарных знаках слова «СТОЛИЧНАЯ» / «СТОЛИЧНЫЙ» / «СТОЛИЧНОЕ» / «STOLICHNAYA» / «STOLICHNOE» являются либо единственными, либо доминирующими словесными элементами.

Следует отметить, что противопоставленные знаки [1] – [10] со словесными элементами «СТОЛИЧНАЯ» / «СТОЛИЧНЫЙ» / «STOLICHNAYA», зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ, принадлежат одному лицу – ФКП «Союзплодоимпорт», при этом один из них [1] признан в установленном порядке общеизвестным на территории Российской Федерации. Предоставление охраны товарному знаку для маркировки однородных товаров на имя иного производителя, существенная составляющая которого воспроизводит общеизвестный товарный знак, не допустима по причине возможного смешения.

В этой связи при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «СТОЛИЧНАЯ» / «СТОЛИЧНЫЙ» / «СТОЛИЧНОЕ» / «STOLICHNAYA» / «STOLICHNOE».

Сравниваемые словесные элементы образованы от одного слова «столица», что свидетельствует о подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено совпадением большинством звуков, входящих в их состав, одинаковым количеством слогов и ударением.

Что касается графического критерия сходства, то оно в данном случае является второстепенным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве слов «СТОЛИЧНАЯ» / «СТОЛИЧНЫЙ» / «СТОЛИЧНОЕ» / «STOLICHNAYA» / «STOLICHNOE».

Принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство словесных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [13], [16] - [18] в отношении однородных товаров 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне заявки №2010716217/50 товаров 33 класса МКТУ, о чем правомерно было указано в решении Роспатента от 18.04.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.09.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2011.