

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.05.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007741203/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Царев", Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007741203/50 с приоритетом от 27.12.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Я РУССКИЙ! КАКОВ ВОСТОРГ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.03.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN», зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя иного лица, и имеющего более ранний приоритет; заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN», а также заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным наименованием места происхождения товаров «Русская водка».

В Палату по патентным спорам 27.05.2009 поступило возражение от 26.05.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарный знак, общеизвестный товарный знак и наименование места происхождения товара (далее НМПТ) не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом;

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения ни по фонетическим, ни по графическим, ни по семантическим критериям;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельству №346534 (Я РУССКИЙ ЦАРЕВ! КАКОЙ ВОСТОРГ!), зарегистрированного в том числе и в отношении товаров 33 класса МКТУ, и по свидетельству №341836 (Я русский! Каков восторг!), зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «Я РУССКИЙ! КАКОВ ВОСТОРГ!» по заявке №2007741203/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.12.2007) поступления заявки №2007711066/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции 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 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, а также с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

На основании пункта 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, имеющих право пользования такими наименованиями.

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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ однородности товаров показал, что товары по заявке №2007741203/50 являются однородными товарам по противопоставленным товарным знакам и наименованиям места происхождения товара, поскольку относятся к категории алкогольных напитков, имеют единый круг потребителей, и место реализации.

Анализ сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства показал, что они имеют существенные звуковые отличия, поскольку заявленное обозначение состоит из четырех слов, отличается от противопоставленных обозначений количеством букв и слогов. Фонетическое совпадение букв «РУССК» в заявленном обозначении не может свидетельствовать о сходстве обозначений.

Анализ семантического сходства показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой единое законченное выражение, смысловое значение которого – восторженность от принадлежности к русским.

- Русский - прил. 1. Относящийся к Руси, русским, связанный с ними.
2. Свойственный русским, характерный для них и для Руси.
3. Принадлежащий Руси или русским.
4. Созданный, выведенный и т.п. на Руси или русскими.

См. <http://www.gramota.ru/>

Противопоставленные обозначения имеют смысловое значение «созданный, выведенный и т.п. на Руси или русскими». В этой связи

обозначения порождают принципиально различные образы, оказывающие влияние на запоминание знаков в целом.

Таким образом, учитывая разницу в понятиях, заложенных в сравниваемых обозначениях, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об отсутствии семантического сходства.

Анализ графического сходства показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарный знак № 38389 и общеизвестный знак №40 представляют из себя комбинированное обозначение, этикетку, характерную для алкогольных напитков, включающую словесные элементы «RUSSKAYA RUSSIAN», выполненные стандартным шрифтом буквами английского алфавитов, и словесный элемент «Русская», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительные элементы этикеток носят фоновый характер, поскольку основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Ввиду написания слов “RUSSKAYA” и “RUSSIAN” буквами английского алфавита, и исполненное оригинальным шрифтом слово «Русская», графическое сходство с противопоставленными товарным знаком по свидетельству №038389 и общеизвестным товарным знаком №40 не установлено, в силу присутствия в противопоставленных знаках изобразительных элементов, дополнительных словесных элементов, букв, цифр и т.д.

Заявленное обозначение и противопоставленное наименование места происхождения товара выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, но за счет разных словесных элементов, входящих в состав

сравниваемых ⁶ обозначений, обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения визуально.

Исходя из вышеизложенного, коллегией Палаты по патентным спорам установлено отсутствие фонетического, семантического и графического сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и наименованием места происхождения товара, следовательно, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и не являются сходными до степени смешения.

С учетом отсутствия сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона, и, следовательно, не имеется оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации от 30.03.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.05.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

┌
(591)

(511)

33 аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые.

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