

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 16.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741459 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012741459, поданной 28.11.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 33 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 27.08.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком со словесным элементом «ЦАРСКАЯ» по свидетельству № 133292 (приоритет от 14.04.1995), зарегистрированным на имя Закрытого

акционерного общества «ОКОЛОГРИВ», Москва, для товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- со знаком со словесными элементами «ЦАРСКАЯ», «TZARSKAYA» по международной регистрации № 646414 (приоритет от 16.11.1995), принадлежащим «EDNOLITCHNO DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST «STA.COM», Болгария, зарегистрированным для однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Царская коллекция» по свидетельству № 437726 (приоритет от 17.10.1997), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рекорд ГСК», Самарская область, с. Новый Буян, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Царская коллекция» по свидетельству № 164874 (приоритет от 17.10.1997), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область, пос. Малаховка, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем 16.12.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.08.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель указывал, что сокращает перечень испрашиваемых к правовой охране товаров, удалив однородные товары 30 класса МКТУ;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 133292 действует только в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды»;

- знаку по международной регистрации № 646414 на территории России в предоставлении правовой охраны отказано.

На основании изложенного заявитель просит решение Роспатента отменить и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741459 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Уведомлением от 23.03.2015 на основании пункта 4.8 Правил ППС заявителю было указано на дополнительные обстоятельства, отсутствующие в оспариваемом решении Роспатента, согласно которым заявленное обозначение не соответствует

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 256347 (приоритет от 16.01.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров и принадлежащим иному лицу. При этом заявителю дополнительно указано, что фактическое использование компанией «Ладога» (www.ladogaspb.ru) для индивидуализации алкогольной продукции товарного знака «Императорская коллекция», а также обозначений «Царское село», «Царская золотая», «Царская оригинальная» (позиционируются как водки серии «Царская коллекция», см. статья «Ладога (компания)», <https://ru.wikipedia.org>) усугубляет вероятность смешения обозначений на рынке.

В ответ на указанное уведомление заявитель представил пояснения, суть которых сводится к следующему:

- словесный элемент «КОЛЛЕКЦИЯ», также как и словесный элемент «ЦАРСКАЯ», входят в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя различных лиц: например, «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», «ПЛАТИНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», «СЕРЕБРЯНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» (свидетельства №№ 376233, 277811, 218658, 447000), «ЦАРСКАЯ ОСЕНЬ», «ЦАРСКАЯ УСЛАДА», «ЦАРСКАЯ ФИШКА», «ЦАРСКАЯ МАРКА» (свидетельства №№ 252143, 175102, 385594, 319523);

- товарный знак «ИМПЕРАТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» по свидетельству № 256347 принадлежит компании «ПРЕМЬЕР ЛИКЕР ГРУП ЛИМИТЕД», тогда как компания «Ладога» использует данный знак на основании сублицензионного договора;

- обозначения «ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ», «ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ» используются компанией «ЛАДОГА» с нарушением действующего законодательства, так как словесные элементы «ЦАРСКАЯ», «ЗОЛОТАЯ», являются зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарными знаками иных лиц (свидетельства №№ 131610, 141688, 498606);

- на сайте <http://www.ladogaspb.ru> заявитель не обнаружил, что водки «Царское село», «Царская золотая», «Царская оригинальная» позиционируются как водки

«Царская коллекция», и даже если данное обозначение когда-либо использовалось компанией «Ладога», то невозможно определить дату начала использования обозначения и степень информированности потребителей об использовании указанным лицом обозначения «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»;

- решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2015 по делу № А56-83793/2014 Открытое акционерное общество «Промышленная группа «Ладога» признано банкротом.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (28.11.2012) поступления заявки № 2012741459 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, 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; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил). Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы и уведомлении от 23.03.2015 указаны товарные знаки по свидетельствам №№ 133292, 437726, 164874, 256347 и знак по международной регистрации № 646414.

Товарный знак по свидетельству № 133292 представляет собой этикетку, в верхней части которой находится словесный элемент «ЦАРСКАЯ», а внизу волнистыми линиями изображена вода. На линиях написаны слова «минеральная вода». Кроме того, на этикетке расположены надписи: «Рекомендуется для лечения хронических гастритов с сохраненной повышенной и недостаточной секреторной функцией желудка, хронических колитов, хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей, хронических панкреатитов» и «минеральная лечебно-столовая вода Минерализация в г/л 4,2 -6,5 ТУ-9185-001-17373053-95 срок хранения 12 месяцев». Этикетка выполнена в белом, светло-желтом, красном, черном, синем и темно-синем цветовом сочетании. Все цифры, буквы, слова, кроме «Царская», не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана данного товарного знака действует (на основании решения Роспатента от 12.09.2014) в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды».

Знак по международной регистрации № 646414 представляет собой этикетку, в верхней части которой размещен словесный элемент «TZARSKAYA», выполненный в латинице, а в центральной части расположено словосочетание «ЦАРСКАЯ ВОДКА», выполненное в кириллице в две строки. Также на этикетке расположена надпись «IMPORTED FROM BULGARIA». Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ. На территории Российской Федерации правовая охрана данному знаку не была предоставлена на основании решения Роспатента от 16.10.2000.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 437726 и 164874 представляют собой словесное обозначение «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана данных товарных знаков действует в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечнях свидетельств.

Товарный знак по свидетельству № 256347 представляет собой словесное обозначение «ИМПЕРАТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 30, 32, 33, 34 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом, акцентирующим на себе внимание потребителей в первую очередь, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 133292 является словесный элемент «ЦАРСКАЯ».

С точки зрения звукового признака сходства, слово «ЦАРСКАЯ» целиком входит в заявленное обозначение, при этом именно с этой совпадающей части начинается его произношение. Указанное свидетельствует о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 133292, основанном на наличии совпадающих звуков и слогов и их одинаковом расположении, а также на месте совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Следует отметить, что фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Обращение к словарно-справочным источникам (в частности, к Толковому словарю Ожегова, опубликованному на портале <http://dic.academic.ru>) показало, что слово «КОЛЛЕКЦИЯ» употребляется, в основном, в значении систематизированное собрание (совокупность) каких-нибудь предметов, растений, животных. Прилагательное «ЦАРСКАЯ», образованное от слова «ЦАРЬ», означающего «единовластный государь, монарх», употребляется также в переносных значениях «первый, лучший среди кого-либо, чего-либо». С учетом сказанного, словосочетание «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» формирует представление о некоем эксклюзивном, самом лучшем, роскошном собрании чего-либо.

В свою очередь, слово «ЦАРСКАЯ» противопоставленного товарного знака, в отсутствие связанного с ним существительного, несет сходную смысловую нагрузку

(«лучшая, превосходная, свойственная царю»). Изложенное обеспечивает подобие заложенных в обозначения понятий и идей и, значит, смысловое сходство обозначений.

Что касается визуального критерия, то его роль, в данном случае, не может быть признана определяющей, поскольку именно смысловое и фонетическое сходство обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 133292, показал, что они не являются однородными, поскольку в данном случае отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Следовательно, противопоставление товарного знака по свидетельству № 133292 может быть снято.

Что касается противопоставления знака по международной регистрации № 646414, то оно также снимается, поскольку данному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 16.10.2000.

Заявленное словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 437726 и 164874 характеризуются фонетическим, семантическим и визуальным тождеством.

Однако, согласно возражению от 16.12.2014 заявитель испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи противопоставление этих товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ, не являющихся однородными упомянутым

товарам 33 класса МКТУ (по виду, назначению и другим признакам однородности), может быть снято.

Вместе с тем сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 256347 показал следующее.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные обозначения характеризуются совпадением второго слова и различием первых слов.

Однако, при анализе сравниваемых словесных обозначений превалирующую роль играет семантический критерий по следующим причинам.

Анализ словарно-справочных источников в отношении смысловых значений сравниваемых словесных элементов показал, что слова «ЦАРСКАЯ» и «ИМПЕРАТОРСКАЯ» несут одинаковую смысловую нагрузку (прилагательное, образованное от существительного, означающего «монарх» – см. Толковый словарь Ожегова, <http://dic.academic.ru>).

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256347, обусловленного подобием заложенных понятий и идей.

Кроме того, обращение к сведениям о противопоставленном товарном знаке и к сети Интернет показало, что противопоставленный товарный знак используется для индивидуализации алкогольной продукции компанией «Ладога» (www.ladogaspb.ru) на основании соответствующего соглашения, зарегистрированного в Роспатенте. Также данное лицо является правообладателем и использует ряд товарных знаков, включающих прилагательное «Царские, -ое, -ая», в частности, для товаров 33 класса МКТУ используются обозначения «Царское село», «Царская золотая», «Царская оригинальная», которые позиционируются как водки серии «Царская коллекция», см. статья «Ладога (компания)», <https://ru.wikipedia.org>.

Изложенное приводит к выводу о том, что именно наличие смыслового сходства обеспечивает ассоциирование друг с другом обозначений «ЦАРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» и «ИМПЕРАТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ».

С точки зрения графического признака, имеет место использование одинакового алфавита, шрифта и композиционного размещения словесных элементов (в две строки), что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они совпадают, следовательно, признаются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 256347, имеющим более ранний приоритет и принадлежащим иному лицу, в связи с чем коллегия не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 27.08.2014.

В отношении доводов заявителя относительно иных случаев регистрации товарных знаков необходимо отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, рассмотрение возражений на решение об отказе в регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке. Каждый знак индивидуален, и возможность регистрации оценивается отдельно по каждой заявке.

Что касается представленных заявителем сведений о банкротстве Открытого акционерного общества «Промышленная группа «Ладога», то они не имеют правового значения, поскольку в данном случае заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком, правовая охрана которого действует.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2014, изменить решение Роспатента от 27.08.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2012741459 с учетом дополнительных обстоятельств.