

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 11.11.2011, поданное ОАО «Маруся Бевереджис РУС», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729699/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010729699/50 с приоритетом от 15.09.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «РУССКИЕ АВИАТОРЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В последствии заявитель ограничил перечень заявленных товаров, а именно регистрация товарного знака испрашивается только в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

Решением Роспатента от 13.10.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729699/50. 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 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «АВИАТОР AVIATOR» – [1], правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №370418, приоритет от 05.06.2008);

- со знаком «AVIATOR» по международной регистрации №1042562, конвенционный приоритет от 28.12.2008 – [2], правовая охрана которому на территории Российской Федерации испрашивается на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.11.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «РУССКИЕ АВИАТОРЫ» благодаря наличию в нем слова «РУССКИЕ», придающего ему качественно новый уровень восприятия, не может являться сходным до степени смешения с противопоставленными знаками;

- сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в них заложены разные понятия и идеи;

- наличие словесного элемента «РУССКИЕ», которое удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения, обуславливает различие сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства;

- кроме того, заявитель отмечает, что «существует множество товарных знаков со словесным элементом «РУССКИЙ (-АЯ, -ИЙ, -ОЕ)», зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ. Наличие такого прилагательного ослабляет различительную способность существительного в составе товарных знаков, усиливая в них индивидуализирующую функцию прилагательного».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.10.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010729699/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены распечатки сведений из базы данных Роспатента.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 02.08.2012, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», свидетельство № 65 – [3].

Для предоставления заявителю дополнительного времени с целью ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 14.09.2012.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2012, заявитель представил дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к тому, что сопоставляемые обозначения полностью не сходны семантически, имеют значимые фонетические отличия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (15.09.2010) поступления заявки №2010729699/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за

исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Заявленное обозначение «РУССКИЕ АВИАТОРЫ» является словесным и выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «бренди».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарный знак по свидетельству №370418 – [1] и знак по международной регистрации №1042562 – [2].

Противопоставленный товарный знак – [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «АВИАТОР» и «АVIATOR», расположенных одно под другим, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации – [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АVIATOR» и расположенного над ним изобразительного элемента, выполненного в виде расправленных крыльев. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2], показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные и семантически тождественные элементы АВИАТОРЫ - АВИАТОР / АVIATOR.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленными ему знаками [1,2] имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаке [2], а также выполнением сравниваемых словесных элементов в знаках [1,2] буквами разных алфавитов. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они относятся к одному роду товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта, что обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] в отношении товаров 33 класса МКТУ обоснован.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению является регистрация НМПТ №65 «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе сходные фонетически и тождественные семантически словесные элементы РУССКИЕ - РУССКАЯ.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита усиливает их сходство.

При этом следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2010729699/50 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди», которые относятся к крепким алкогольным напиткам.

Правовая охрана на НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», которые также относятся к крепким алкогольным напиткам.

Учитывая известность НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ велика вероятность ассоциирования обозначений «РУССКИЕ АВИАТОРЫ» и «РУССКАЯ ВОДКА» и, как следствие, смешение этих средств индивидуализации в гражданском обороте в случае маркировки ими товаров 33 класса МКТУ, относящихся к крепким алкогольным напиткам.

Коллегией палаты по патентным спорам также было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования наименованием места происхождения товара № 65.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2011, изменить решение Роспатента от 13.10.2011 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729699/50 с учетом дополнительных оснований.