

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.08.2013, поданное по поручению компании ГСТМ-77 ЛЛП, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730850, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011730850 с приоритетом от 20.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUSSIAN NORTH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированным под №38389 с приоритетом

от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 в отношении товаров 33 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированным под №40 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11, признанным общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» [2].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 (свидетельство №65/1 с приоритетом от 14.03.2003) [3];

- Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», 142432, Московская обл., г. Черноголовка, 3-й пр-д, д. 16 (свидетельство №65/3 с приоритетом от 10.09.2004) [4];

- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп. 2 (свидетельство №65/4 с приоритетом от 25.09.2007) [5];

- Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», 111033, Москва, ул. Самокатная, д.4 (свидетельство №65/5 с приоритетом от 14.04.2008) [6];

- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128 (свидетельство №65/6 с приоритетом от 14.04.2008) [7];

- Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», 125445, Москва, Ленинградское ш., 67 (свидетельство №65/7 с приоритетом от 02.04.2008) [8];

- Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», 652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 (свидетельство №65/8 с приоритетом от 13.04.2009) [9];

- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкобольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15 (свидетельство №65/9 с приоритетом от 22.10.2008) [10].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствие сходства заявленного обозначения «RUSSIUN NORTH» и противопоставленных товарных знаков «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» по свидетельствам №38, №40, а также НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» связано с наличием в составе заявленного обозначения словесного элемента «NORTH», обуславливающего разное восприятие сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- заявителем подано заявление о внесении изменений в материалы заявки №2011730850, а именно, направлено ходатайство об уступке заявки на ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр;

- одновременно подан договор об отчуждении исключительного права на комбинированный товарный знак «РУССКИЙ СЕВЕР» по свидетельству №484610 на имя компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр;

- правообладателем ранее зарегистрированных товарных знаков со словесными элементами «РУССКИЙ СЕВЕР» по свидетельству №323465, «ПРИРОДА РУССКОГО СЕВЕРА» по свидетельству №442852 также является компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр;

- вышеназванные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, зарегистрированных на имя одного правообладателя, и рассматриваемое заявленное обозначение является вариантом уже зарегистрированных товарных знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011730850 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (20.09.2011) поступления заявки №2011730850 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями 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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Заявленное обозначение «RUSSIAN NORTH» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «ВОДКА», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [3] – [10] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «водка».

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

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1] – [10] средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе сходные словесные элементы «RUSSIAN / «РУССКАЯ».

При этом следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2011730850 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые относятся к крепким алкогольным напиткам.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], общеизвестному товарному знаку [2], а также НМПТ предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который также относится к крепким алкогольным напиткам.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, идентичных или однородных товарам противопоставленных товарных знаков и НМПТ [1] – [10], относящихся к алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «RUSSIAN NORTH» и противопоставленные ему средства индивидуализации [1] – [10] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 23.04.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков «РУССКИЙ СЕВЕР» по свидетельствам №484610, №323464, а также товарного знака «ПРИРОДА РУССКОГО СЕВЕРА» по свидетельству №442852 следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом

всех обстоятельств конкретного дела, а указанные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Что касается ходатайства заявителя о внесении изменений в материалы заявки, то необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1497 Кодекса изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок могут быть внесены до государственной регистрации товарного знака.

Вместе с тем, исходя из пункта 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктом 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Принимая во внимание то, что внесение изменений в материалы заявки не устраняет причины для отказа в государственной регистрации товарного знака, соответствующее ходатайство заявителя о передаче прав по заявке №2011730850 на имя ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр не может быть удовлетворено.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2013, оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2013.