

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, поданное 10.05.2016 ООО «Фонте», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711434, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2014711434 с приоритетом от 10.04.2014 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «водки».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», представляющее собой этикетку, включающую словесные элементы «Русский Эксклюзив», «водка», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В верхней части этикетки, по центру, расположен изобразительный элемент, представляющий собой окружность, сверху обрамленную рамкой, образованной несколькими окружностями, выполненными в различной графической манере. В нижней части окружности расположена лента с дважды повторяемой надписью «русский эксклюзив». Справа и слева окружность обрамлена стилизованными колосьями. По центру изобразительного элемента, справа и слева от него,

симметрично расположены изобразительные элементы в виде стилизованных цветов и надписи «русский эксклюзив». В центре изобразительного элемента стилизованный щит на фоне колосьев и солнца, в центре щита в характерной графической манере выполнена буква «К». Под изобразительным элементом и горизонтальной чертой выполнена надпись «Русский Эксклюзив». Под надписью на фоне красной полосы по центру слово «водка», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Нижняя часть красной полосы украшена короткими вертикальными линиями в виде частокола по всей длине и расположенной под ним повторяющейся надписью «русский эксклюзив», выполненной в строчку стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Далее на фоне светло-серого квадрата сверху и по центру, помещен растительный орнамент, выполненный белым цветом в виде симметрично раскинувшихся сверху вниз листьев. В нижней части квадрата расположен вензель из трех параллельных изогнутых полос.

Роспатентом 10.02.2016 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 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Русский Эксклюзив», «водка» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на свойства, вид товара.



Кроме того, заявленное обозначение « » сходно до степени

смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с принадлежащими Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 товарными знаками:

- с общеизвестным товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN» (свидетельство №40, дата, с которой признан знак общеизвестным – 31.12.1985) [1];
- с товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN» (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969) [2].

Также обозначение по заявке № 2014711434 является сходным 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);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп. 2 (свидетельство №65/4 с приоритетом от 25.09.2007);
- Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», 111033, Москва, ул. Самокатная, д.4 (свидетельство №65/5 с приоритетом от 14.04.2008);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128 (свидетельство №65/6 с приоритетом от 14.04.2008);
- Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 67 (свидетельство №65/7 с приоритетом от 02.04.2008);
- Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», 652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 (свидетельство №65/8 с приоритетом от 13.04.2009);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкогольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15 (свидетельство №65/9 с приоритетом от 22.10.2008);
- Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», 121Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 21 (свидетельство №65/10 с приоритетом от 11.03.2011);

- Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп. 6 (свидетельство №65/11 с приоритетом от 31.07.2018);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, 43а (свидетельство №65/12 с приоритетом от 11.03.2011);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 (свидетельство №65/13 с приоритетом от 13.04.2009);

- Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», 630559, Новосибирская обл., рабочий пос. Кольцово, Новосибирский р-н, Промзона Сибирского ЛВЗ, 1 (свидетельство №65/14 с приоритетом от 18.05.2011);

- Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», 143956, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Поповка, владение 5 (свидетельство №65/15 с приоритетом от 13.07.2010);

- Закрытому акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, 46 (свидетельство №65/16 с приоритетом от 13.07.2010);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель «ЯТЬ», 127566, Москва, Юрловский пр-д, 18 (свидетельство № 65/17 с приоритетом от 03.03.2011).

- Обществу с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», 644105, г. Омск, ул. Разъездная, 14, литер Б (свидетельство № 65/18 с приоритетом от 16.12.2013).

В поступившем 10.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 10.02.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель по рассматриваемой заявке – ООО «Фонте», является фактическим правопреемником правообладателя товарных знаков по свидетельству № 442602 и свидетельству № 227161- ЗАО «Крыловское», что подтверждается наличием одинаковых учредителей обеих фирм и одинаковым адресом их регистрации;

- в силу ряда обстоятельств, правообладатель ЗАО «Крыловское» по свидетельствам № 442602 и № 227161 досрочно прекратил действие товарных знаков, в связи с прекращением действия юридического лица-правообладателя и не успел передать права на свою новую фирму, что и вызвало необходимость новой регистрации;

- также заявитель дает свое согласие на указание слов «Русский эксклюзив» и «водка», в качестве неохраняемых элементов в составе комбинированного товарного знака по заявке № 2014711434;

- заявитель обращает внимание на то, что словосочетание «Русский Эксклюзив» и слово «Русская» имеют визуальное сходство, но имеют различное семантическое значение;

- кроме того, заявитель отмечает, что «существует товарный знак с неохраняемым словесным элементом «Русский Эксклюзив» по свидетельству № 257648, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- таким образом, с учетом приведенной выше информации и доводов, заявитель полагает решение Роспатента незаконным и необоснованным.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014711434 в отношении товара «водка».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.04.2014) подачи заявки №2014711434 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которое могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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;

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы «Русский Эксклюзив», «водка», а также изобразительные элементы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно словарно – справочным источникам (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993), «водка» - алкогольный напиток, смесь очищенного спирта (в 1 знач.) с водой. Следовательно словесный элемент «водка» указывает на вид товара, в силу чего не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словосочетание «Русский Эксклюзив» заявленного обозначения состоит из двух значимых слов:

«Русский» - означает «относящийся к русскому населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык. Русская история. Русское гостеприимство (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, с. 712).

«Эксклюзив» - экземпляр, единственный в своем роде или предоставленный в первую очередь (см. Большая энциклопедия, Т.60. - М.: Терра, 2006, с. 173).

Указанные словесные элементы связаны грамматически и в целом образуют единую конструкцию, имеющую смысловое наполнение.

Так, с учетом приведенных выше определений словосочетание «Русский эксклюзив» способно порождать ассоциации о некой оригинальной продукции, которой присущи свойства либо русского народа, русской души, либо России как страны, ее территории, либо произведенной по уникальной русской рецептуре. При этом не представляется возможным выявить подобные свойства и описать их. Также коллегия не усматривает необходимость всех хозяйствующих субъектов в

использовании обозначения «Русский Эксклюзив» для маркировки производимой ими продукции - водки.

Таким образом, для формулирования описательной характеристики товара требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

В этой связи коллегия полагает, что словесный элемент «Русский Эксклюзив» заявленного обозначения соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о включении словосочетания «Русский Эксклюзив» в состав товарного знака по свидетельству № 257648 в качестве неохраняемого элемента не может быть признан убедительным, поскольку одного такого факта не достаточно для вывода об отсутствии у словосочетания различительной способности или восприятию его в качестве описательной характеристики товара.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены общеизвестный товарный знак [1], товарный знак по свидетельству №38389 [2].

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] по свидетельству № 40, признанный общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», является комбинированным, представляет собой этикетку, включающую в себя в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «РУССКАЯ»/«RUSSKAYA»/«RUSSIAN», а также изобразительные элементы, выполняющие вспомогательную функцию для запоминания знака потребителями.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №38389 [2] с приоритетом от 12.03.1969 полностью повторяет вышеуказанный общеизвестный товарный знак по свидетельству №40.

В рамках требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлено наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» [3], выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана обозначенных выше противопоставлений действует в отношении товара «водка», который совпадает с товаром, для которого

испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2014711434.

Сходство заявленного обозначения с данными противопоставлениями достигается за счет вхождения в их состав слова «Русская» (фонетическое сходство), выполненного буквами русского алфавита (графическое сходство), а также за счет заложенной в них одной идеи – речь идет о товаре – водка, который обладает особыми свойствами.

Необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленному общеизвестному товарному знаку «РУССКАЯ»/«RUSSKAYA»/«RUSSIAN» по свидетельству №40 [1] была представлена в отношении товара «водка» на основании его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем правообладателя – ФКП «Союзплодоимпорт».

Правовая охрана наименованию места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» была предоставлена в силу широкой известности водки, производимой на территории Российской Федерации, и ее особых свойств. При этом узнаваемость, репутация такого уникального продукта как русская водка складывались в течение длительного периода времени.

Указанные обстоятельства обуславливают повышенную различительную способность слова «Русская» по отношению к товару водка.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА».



Таким образом, заявленное обозначение «» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации в отношении идентичных товаров и с наименованием места происхождения товара, в

связи с чем усматривается его несоответствие требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Довод ООО «Фонте» о том, что оно является фактическим правопреемником ЗАО «Крыловское» - правообладателя товарных знаков по свидетельствам №442602 и № 227161, действие которых прекращено, не может быть признан убедительным. Согласно сведениям с официального сайта Федеральной налоговой службы ЗАО «Крыловское» прекратило свою деятельность в результате его ликвидации. Доказательства правопреемства заявителем не представлены. Данные об учредителях ООО «Фонте» иллюстрируют лишь создание данными лицами нового юридического лица.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 10.02.2016.