

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 09.02.2011, поданное ООО «Концерн-ВВ Групп», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715833/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009715833/50 с приоритетом от 03.07.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Русская Бутылъ», выполненное классическим шрифтом кириллицей.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 13.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками, содержащими в своем составе элемент, лежащий в основе серии знаков:

- общеизвестным товарным знаком со словесным элементом «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» (свидетельство №40, признан общеизвестным с 31.12.1985) [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969) [2];

- серией комбинированных товарных знаков, включающих словесные элементы «RUSSIAN VODKA» (свидетельства №38237, №38388, №38390 с приоритетом от 12.03.1969) [3];

- наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (свидетельства № 65/1, №65/2, №65/3, №65/4, №65/5, №65/6, №65/7) [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой искусственно созданное словосочетание из двух слов, создающее заданное звуковое, визуальное и семантическое значения, где прилагательное «русская» является зависимым словесным элементом по отношению к существительному «БУТЫЛЬ»;
- прилагательное «русская» является зависимым словесным элементом по отношению к существительному для его определения и не имеет самостоятельного значения;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по звуковому, графическому, а также семантическому факторам сходства.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 13.11.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009715833/50 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- Большой Толковый Словарь ин-та лингвистических исследований Академии Наук, С. – Петербург, 1998. с. 1134 на 2 л [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.07.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.9 Правил 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 Кодексом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «Русская БУТЫЛЬ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы расположены один под другим. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки прямоугольной формы, разделенной на части: верхнее и нижнее поля отделены цветом, а в центре помещен прямоугольник светлого цвета. В центре этикетки выполнен оригинальным шрифтом словесный элемент «РУССКАЯ», при этом графическая проработка буквы «Р» имеет отличия в виде использования дополнительных орнаментальных элементов. Сверху справа от данного элемента расположена эмблема, содержащая словесные составляющие «СПИ». В верхнем поле этикетки содержится словесный элемент «RUSSKAYA», являющийся транслитерацией буквами латинского алфавита слова «РУССКАЯ», а в нижнем - элемент «RUSSIAN», имеющий то же значение в переводе с английского языка. Признание обозначения общеизвестным товарным знаком (далее - ОИТЗ), было осуществлено в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Товарный знак [2] также является комбинированным и практически воспроизводит описанный выше ОИТЗ. Охрана ему предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Русская».

Товарные знаки [3] образуют серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу, и представляют собой этикетки, объединенные словесным обозначением «RUSSIAN VODKA».

Противопоставленное экспертизой НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» представляет собой словесный элемент, выполненный буквами русского алфавита, и содержащий указание непосредственно на вид товара - «водка». [4].

Сравнительный анализ на сходство до степени смешения исследуемого обозначения и выдвинутых экспертизой противопоставлений показал следующее.

Элементом, характеризующим производимое знаками и НМПТ восприятие, является словосочетание «Русская водка», порождающее ассоциации, связанные с самим товаром, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку неразрывно связано с товаром, в отношении которого предоставляется правовая охрана. В связи с чем, в сознании потребителя обозначение со словесным элементом «РУССКАЯ» (RUSSKAYA, RUSSIAN), размещенное на этикетке бутылки, будет ассоциироваться с товаром «водка», что в свою очередь позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать ОИТЗ и товарный знак №38389 как обозначение «РУССКАЯ водка».

Таким образом, формирование общего впечатления от выдвинутых экспертизой противопоставлений [1-4] определяется восприятием словосочетания «Русская водка».

На регистрацию представлено словесное обозначение «Русская БУТЫЛЬ», которое также следует рассматривать в совокупности с товарами, для индивидуализации которых оно испрашивается – для водки.

Словесный элемент «БУТЫЛЬ», размещенный на товаре «водка», не создает никаких других ассоциаций, кроме как с алкогольной продукцией, а именно водкой. Особенностью данного продукта является его распространение путем розлива по бутылкам – бутылям (Бутылка – удлиненный стеклянный сосуд с узким горлышком; Бутыль – большая бутылка, см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993 г., с. 62 – 63).

Относительно словесного элемента заявленного обозначения «Русская», следует отметить следующее.

«Русский», -ое — относящийся к коренному населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык (восточнославянской группы индоевропейской семьи языков). Русское гостеприимство (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993 г., с. 712).

С учетом приведенного выше определения следует констатировать, что семантика заявленного обозначения заключается в том, что речь идет о «русском продукте» - водке.

Указанное свидетельствует о том, что в заявленное обозначение и в противопоставления заложены подобные идеи, не исключающие их смешение в гражданском обороте.

Фонетически сравниваемые обозначения сближаются за счет вхождения в их состав элемента «RUSSIAN»/»РУССКАЯ», находящегося в начале словосочетаний, за счет чего акцентирующего на себе внимание.

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер, поскольку не оказывают существенного влияния на запоминание их потребителями.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, ОИТЗ и НМПТ по семантическому критерию сходства словесных элементов, ввиду чего подтверждает вывод о неправомерности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявителем 13.04.2011 были представлены дополнительные материалы к возражению, содержащие доводы в защиту предоставления правовой охраны заявленному обозначению. В частности, было указано на то, что существует более двухсот государственных регистраций для товаров 33 класса МКТУ,

представляющих словосочетание двух слов: прилагательного «русский/ая» и существительного.

Относительно изложенных доводов коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2010.**