

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727292, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727292 с приоритетом от 09.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Группа Компаний «Даймонд», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUSSKIE VALENKI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727292. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 в

отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарными знаками и общеизвестным товарным знаком. А именно, были противопоставлены:

- общеизвестный товарный знак №40, включающий словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ [1];

- комбинированный товарный знак по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969, включающий словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ [2];

- серия комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№38237, 38388, 38390, включающих словесные элементы «RUSSIAN VODKA» с приоритетом от 12.03.1969, зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [3-5].

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Русская водка», исключительное право использования на которое предоставлено:

- 1) ФКП «Союзплодимпорт» свидетельство №65/1;
- 2) ЗАО «Групп предприятий «ОСТ» свидетельство № 65/3;
- 3) ООО «Русский Стандарт Водка» по свидетельству № 65/4;
- 4) ОАО «Московский завод «Кристалл» по свидетельству № 65/5;
- 5) ООО «ИТАР» по свидетельству № 65/6;
- 6) ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» по свидетельству №65/7;
- 7) ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» по свидетельству № 65/8;
- 8) ООО «Алкобольные Заводы Гросс» по свидетельству № 65/9;
- 9) ОАО «Росспиртпром» свидетельство № 65/10;
- 10) ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА» по свидетельству № 65/11;

- 11) ООО «Хлебная слеза» по свидетельству № 65/12;
- 12) ООО «Традиции качества» по свидетельству № 65/13;
- 13) ЗАО «Сибирский ликеро-водочный завод» по свидетельству №65/14;
- 14) ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН» по свидетельству № 65/15;
- 15) ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ» по свидетельству № 65/16;
- 16) ООО «Водочная Артель «ЯТЬ» свидетельство № 65/17.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров и услуг обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров.

Экспертиза обращает внимание на то, что сходство обозначений определяется не только по совокупности фонетических, семантических и графических признаков, но и по каждому признаку сходства в отдельности.

Фонетическое сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и наименованиями места происхождения товаров определяется близостью состава гласных и согласных звуков, близостью звучания обозначений, наличием совпадающих звуко сочетаний слов «RUSSKIE», «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN».

В возражении, поступившем 06.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении сравнительного анализа заявленного на регистрацию словесного обозначения «RUSSKIE VALENKI» с противопоставленными комбинированными товарными знаками: «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» (свидетельство № 40), «RUSSKAYA ВОДКА РУССКАЯ RUSSIAN VODKA» (свидетельство № 38389), «MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA» (свидетельство 38237), «STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA» (свидетельство №38388), «BALTIYSKAYA RUSSIAN VODKA» (свидетельство №38390), и наименованием

места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (свидетельства №№ 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17) можно сделать вывод о том, что эти обозначения не сходны до степени смешения, так как имеют отличия по фонетике, графике и по смыслу;

- заявленное обозначение «RUSSKIE VALENKI» состоит из двух слов, 14 букв, 13 звуков, из них 6 гласных, и 8 согласных;

- логическое ударение в заявленном обозначении падает на слово «ВАЛЕНКИ», а слово «РУССКИЕ» является вспомогательным;

- противопоставленные комбинированные товарные знаки и наименование места происхождения товара состоят из разного количества слов, букв, звуков, гласных и согласных, совершенно не совпадающих с заявленным обозначением;

- таким образом, у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, наименования места происхождения товаров отсутствует фонетическое сходство;

- при таких существенных отличиях невозможно возникновение смешения при восприятии на слух и при произношении;

- противопоставленные товарные знаки выполнены в виде этикеток и представляют собой сложные композиции из изобразительных и словесных элементов, тогда как заявленное обозначение является словесным;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков общим зрительным впечатлением, видом шрифта, графическим написанием букв, расположением букв по отношению друг к другу, алфавитом, буквами которого написаны слова;

- словосочетание «RUSSKIE VALENKI» (РУССКИЕ ВАЛЕНКИ) является устойчивым словосочетанием, так как именно в России валенки приобрели широкое распространение, когда в первой половине XIX века их начали изготавливать промышленным способом;

- таким образом, в заявленном обозначении слово «ВАЛЕНКИ» является сильным элементом, на который падает логическое ударение;

- практика экспертизы идет по пути регистрации подобных обозначений;

- существует целый ряд товарных знаков зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, содержащих в своем составе слово РУССКИЕ, например: «РУССКИЕ ЗОРИ» свидетельство №165092; «Русские самоцветы» свидетельство №209557; «РУССКИЕ МЕЛОДИИ» свидетельство №240080; «РУССКИЕ ПРОСТОРЫ» свидетельство №409514, «РУССКИЙ КРАЙ» свидетельство №237941 и другие;

- противопоставленные товарные знаки и наименование места происхождения товара «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN»; «RUSSIAN VODKA», «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированные для товара 33 класса МКТУ «водка», представляют собой описательные обозначения, указывающие на вид товара и на место производства товара;

- слово «RUSSKAYA РУССКАЯ» (единственное число, женский род) является определением к слову «VODKA»/«ВОДКА»;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не имеют смыслового сходства;

- вышеперечисленные отличия заявленного обозначения, противопоставленных товарных знаков и наименования места происхождения товара позволяют сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений;

- в холдинг Группа компаний «Даймонд» входит ряд компаний, среди которых заявитель по рассматриваемой заявке - ООО «Группа компаний «Даймонд» (головная организация), компания ТОЙСЕЛЛЕ КЭПИТЕЛ ЛИМИТЕД (Кипр), ООО «Даймонд Фудс» и другие;

- компания ТОЙСЕЛЛЕ КЭПИТЕЛ ЛИМИТЕД, Кипр, является правообладателем ряда товарных знаков холдинга Группа компаний «Даймонд»,

среди которых товарные знаки «ВАЛЕНКИ» по свидетельству №411018, «VALENKI» по свидетельству № 511641, зарегистрированные в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727292 в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства [6];

- копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака [7];

- распечатки с сайтов <http://ru.wikipedia.org/> и <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/19038> [8];

- электронные публикации регистраций товарных знаков [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (09.08.2012) заявки №2012727292 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 2 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.

В соответствии с подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUSSKIE VALENKI», выполненное буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному.



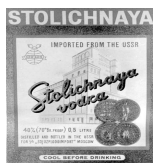
Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» №40 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №38389 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN VODKA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

.

Противопоставленная серия товарных знаков по свидетельствам №№38327,



38388, 38390 «», «», «» [3-5] является этикетками и объединена наличием в составе этикеток словесного элемента «RUSSIAN

VODKA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» №65 [6] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «водка».

Необходимо отметить, что регистрация наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» нацелена на сохранение и поддержание репутации традиционного русского алкогольного напитка - водки, прославленного определенными особыми свойствами, что является приоритетным для национального интереса.

В этой связи для алкогольных напитков прилагательное «РУССКАЯ», а также его производные, является существенным индивидуализирующим элементом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «RUSSKIE» / «РУССКАЯ», «RUSSKAYA», «RUSSIAN». Необходимо отметить, что сходный словесный элемент в заявленном обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-5], общеизвестному товарному знаку [1], а также наименованию места происхождения товаров №65 предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам.

В перечне заявки №2012727292 представлены товары 32 класса МКТУ «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое сусле, сусло виноградное неферментированное, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за

исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», которые относятся к родовому понятию «алкогольные напитки».

Поскольку сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», они являются однородными.

Также были признаны однородными товары 33 класса МКТУ и указанные в перечне заявленного обозначения услуги 35 класса МКТУ, связанные с реализацией и продвижением на рынке товаров 32, 33 классов МКТУ (демонстрация товаров, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; редактирование рекламных текстов; реклама, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе товаров 32, 33 классов МКТУ).

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, в частности, для товаров, идентичных или однородных товарам противопоставленных товарных знаков и наименования места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА», относящихся к алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение «RUSSKIE VALENKI» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ.

Относительно особенности правовой охраны наименования места происхождения товара необходимо отметить, что пункт 7 статьи 1483 Кодекса содержит требование о невозможности регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товара, причем данное ограничение касается любых товаров, в том числе и неоднородных тем, в отношении которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Таким образом, в связи со сходством заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», оно не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2012727292.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса исключением является случай, когда заявитель товарного знака имеет исключительное право на это наименование. Однако у заявителя по рассматриваемой заявке отсутствует право пользования наименованием места происхождения товара №65.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о правомерности доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 24.04.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2014.