

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, рассмотрела возражение от 22.07.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725551 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012725551 с приоритетом от 25.07.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РУССКАЯ ЧАРКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящее в заявленное обозначение слово «РУССКАЯ» является неохраноспособным, поскольку оно указывает на место изготовления товаров.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с

общеизвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» по свидетельству № 40, выданному на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва), признан общеизвестным с 31.12.1985, и с товарными знаками по свидетельствам №№ 38389 («RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN»), 118139 («ЧАРКА») и 186930 («CHARKA EXTRA»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, а также с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», право пользования которым предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 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 и 65/17.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.04.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками и наименованием места происхождения товара, так как заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов, образующих единое словосочетание «РУССКАЯ ЧАРКА» со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2014, заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в документы заявки, а именно в изображение заявленного обозначения. Так, приведенное в заявке обозначение в две строки было предложено заявителем разместить в одну строку, однако в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса коллегия не сочла такие изменения устраняющими причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной

регистрации товарного знака, и позволяющими принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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 обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящим 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.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РУССКАЯ ЧАРКА», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.07.2012 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Относительно приведенного в заключении по результатам экспертизы мотива о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «РУССКАЯ», по мнению экспертизы, указывает на место изготовления товаров, необходимо отметить то, что данное слово само по себе не является наименованием того или иного определенного географического объекта или производным от него, в силу чего заявленное обозначение никак не может быть признано противоречащим требованиям именно пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Так, противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству № 40, выданному на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт»), представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 38389, зарегистрированный на имя того же лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и имеющий более ранний приоритет (12.03.1969), представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 118139 с приоритетом от 15.12.1992 представляет собой словесное обозначение «ЧАРКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован на имя другого лица (ООО «КОРПОРАЦИЯ РИАЛ», Москва) в отношении товаров 33 класса МКТУ «спиртные напитки, за исключением пива».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 186930 с приоритетом от 09.11.1999 представляет собой словесное обозначение «SHARKA EXTRA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем слово «EXTRA» включено в данный товарный знак как неохраняемый элемент. Указанный товарный знак зарегистрирован на имя того же лица (ООО «КОРПОРАЦИЯ РИАЛ»), в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Право пользования противопоставленным наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка» было предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 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 и 65/17.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных общеизвестного товарного знака по свидетельству № 40, товарного знака по свидетельству № 38389 («RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN») и наименования места происхождения товара («РУССКАЯ ВОДКА») показал, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, поскольку в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова – «РУССКАЯ», к тому же акцентирующие на себе внимание в силу своего начального положения.

Слова «русский», «русская», «русское» – это прилагательные к «русские», «Россия» и «Русь» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения («РУССКАЯ ЧАРКА») и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 118139 («ЧАРКА») и 186930 («CHARKA») показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения противопоставленного товарного знака «ЧАРКА» в заявленное обозначение «РУССКАЯ ЧАРКА» либо наличия фонетического тождества у слов «ЧАРКА» и «CHARKA» (транслитерация слова «ЧАРКА» буквами латинского алфавита).

Чарка – это сосуд для питья крепких напитков, маленькая чара, иногда имеющая поддон или шаровидную ножку; многообразных форм чарки, украшавшиеся чернью, эмалями или чеканкой, были характерны для русского быта 17-18 веков (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большая советская энциклопедия» – <http://dic.academic.ru>).

Вместе с тем, чарка – это русская мера объема жидкостей, применявшаяся до введения метрической системы мер и иначе называвшаяся соткой; 1 чарка – это 1/10 штофа, 1/100 ведра или 2 шкалика; в пересчете на метрические меры 1 чарка – это 0,12299 л. (см. там же).

Кроме того, синонимами слова «ЧАРКА» являются, в частности, слова «рюмка», «стопка» и «водка» (см. там же – Словарь синонимов).

Поскольку имя существительное «ЧАРКА» само по себе в силу вышеуказанных значений уже означает именно русский сосуд для питья крепких напитков, характерный для русского быта 17-18 веков, либо именно русскую меру объема жидкостей, применявшуюся в России до введения метрической системы мер, то имя прилагательное «РУССКАЯ» в словосочетании «РУССКАЯ ЧАРКА» никак не изменяет смыслового значения имени существительного «ЧАРКА», в семантике которого изначально присутствует отмеченная принадлежность к истории русского народа, России (Руси).

В словарях словосочетание «РУССКАЯ ЧАРКА» не было обнаружено, то есть данное обозначение само по себе в целом не является каким-то устойчивым словосочетанием (фразеологизмом) с тем или иным определенным смысловым значением, которое никак не было бы связано с упомянутыми выше русским сосудом или русской мерой объема жидкостей – чаркой.

Кроме того, вышеприведенные сведения из словаря синонимов о том, что одним из синонимов слова «ЧАРКА» является слова «водка», позволяют прийти к выводу и о возможности совпадения (тождества) соответствующих смысловых значений у заявленного обозначения «РУССКАЯ ЧАРКА» и наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА».

Исходя из данных обстоятельств, заявленное обозначение и противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара ассоциируются друг с другом в целом также и в силу подобия заложенных в них понятий и идей.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков и наименования места происхождения товара исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический критерии сходства обозначений, на основе которых и было установлено сходство соответствующих обозначений.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (разное количество слов, звуков и букв, отличия в составе звуков и букв, наличие иных слов и шрифтовые отличия) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Что касается доводов возражения о том, что заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов, то следует отметить, что несомненное наличие таких связей между соответствующими словами совсем не свидетельствует об обязательном изменении присущих им смысловых значений и

об образовании отличающегося от данных значений слов иного смыслового значения у словосочетания в целом.

В этой связи необходимо отметить и то, что слова в заявленном обозначении выполнены на разных строках, что позволяет подвергнуть отдельному сравнительному анализу каждое из его слов.

Вместе с тем, и предложенное заявителем исполнение заявленного обозначения в одну строку (см. вышеупомянутое ходатайство от 22.07.2014) никак не умаляет указанной выше роли слова «РУССКИЙ» в соответствующем словосочетании, в котором оно по-прежнему будет занимать акцентирующее на себе начальное положение, а также никак не изменяет указанных выше соответствующих смысловых значений у слова «ЧАРКА». Ввиду данного обстоятельства, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса, коллегия сочла внесение таких изменений в документы заявки, а именно в изображение заявленного обозначения, нецелесообразным, поскольку они, как указывалось выше, не устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ «водка», «спиртные напитки, за исключением пива» или «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых охраняются противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара, совпадают или соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных

однородных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить и то, что установленный факт сходства заявленного обозначения до степени смешения с наименованием места происхождения товара препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, и в отношении любых товаров.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, содержащих слова «русский, -ая, -ое», следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям 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 22.07.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.04.2014.