

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 25.07.2014, поданное ООО «Техносервис», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741454, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012741454 с приоритетом от 28.11.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «РУССКИЙ ГАЛАНТ КАЧЕСТВА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741454. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с зарегистрированными ранее на имя иных лиц:

- общеизвестным товарным знаком со словесным элементом «RUSSKAYA, РУССКАЯ, RUSSIAN» за № 40 [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «RUSSKAYA, РУССКАЯ, RUSSIAN» по свидетельству №38389 [2];

- серией комбинированных товарных знаков со словесным элементом «RUSSIAN VODKA» по свидетельствам №38388, 38390, 38237 [3];

- наименованием места происхождения товара «Русская водка» [4],
исключительное право пользования которым предоставлено:

- ФКП «Союзплодимпорт» свидетельство №65/1;
- ЗАО «Групп предприятий «ОСТ» свидетельство № 65/3;
- ООО «Русский Стандарт Водка» свидетельство № 65/4;
- ОАО «Московский завод «Кристалл» свидетельство № 65/5;
- ООО «ИТАР» свидетельство № 65/6;
- ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» свидетельство № 65/7;
- ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» свидетельство № 65/8;
- ООО «Алкобольные Заводы Гросс» свидетельство № 65/9;
- ОАО «Росспиртпром» свидетельство № 65/10;
- ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА» свидетельство № 65/11;
- ООО «Хлебная слеза» свидетельство № 65/12;
- ООО «Традиции качества» свидетельство № 65/13;
- ЗАО «Сибирский ликеро-водочный завод» свидетельство № 65/14;
- ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН» свидетельство № 65/15;
- ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ» свидетельство № 65/16;
- ООО «Водочная Артель «ЯТЬ» свидетельство № 65/17.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «РУССКИЙ ГАЛАНТ КАЧЕСТВА» состоит из трех семантически и грамматически связанных между собой слов;

- заявленное обозначение значительно менее сходно с обозначением, «РУССКАЯ», чем обозначение «РУССКИЙ СТАНДАРТ», что, по мнению заявителя, подтверждается решением Роспатента по возражению против

предоставления правовой охраны товарному знаку №178248 «РУССКИЙ СТАНДАРТ»;

- существует практика регистрации товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, содержащих словосочетание из двух слов, одним из которых является слово «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ», что показывает возможность таких регистраций и несходство данных обозначений с элементом «РУССКАЯ»;

- даже в случае правомерности довода экспертизы о сходстве заявленного обозначения с наименованием места происхождения товаров заявленному обозначению не может быть отказано в отношении всех товаров на основании сходства с наименованием места происхождения «РУССКАЯ ВОДКА», поскольку 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 Кодексом, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара, на основании этого пункта может быть отказано только для товара «водка»;

- экспертиза заявленных обозначений и принятие решений должно производиться с учетом существующей практики регистрации товарных знаков и судебной практикой, а последовательность принятия решений о регистрации (отказе в регистрации) Роспатентом по разным заявкам является критерием правомерности принятых решений, в противном случае, решения о регистрации могут приниматься «на усмотрение», а не основе объективной оценки всех доводов, что создает почву для неправомерных действий.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741454.

К возражению заявителем была приложена копия заявления о внесении изменений в заявку, касающихся изображения заявляемого обозначения.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.10.2014. В материалах заявки имеется

почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2014 от заявителя поступило факсимильное сообщение с просьбой о внесении изменений в документы заявки, а именно в изображение заявленного обозначения. В частности, приведенное в заявке обозначение, размещенное на трех строках, заявитель просит разместить на одной строке, однако в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса коллегия сочла, что такие изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и отказала в удовлетворении просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2012) поступления заявки №2012741454 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 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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Поскольку (как было указано выше) ходатайство от 22.10.2014 о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2012741454 не было удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пунктов 6(2), 6(3) и 7 статьи 1483 Кодекса подлежит первоначально заявленное обозначение.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ ГАЛАНТ КАЧЕСТВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное на трех строках. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива).

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».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 38389, 38237, 38388 и 38390, зарегистрированные на имя того же лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и имеющие более ранний приоритет, представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» или «RUSSIAN VODKA», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

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 и противопоставленных обозначений [1-4] показал, что в их состав входят фонетически сходные и семантически тождественные слова – «РУССКИЙ» и «РУССКАЯ», «RUSSIAN», «RUSSKAYA» в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Так, данные слова имеют одинаковое количество и совпадающий состав звуков, за исключением лишь двух конечных звуков (окончаний слов), отличие которых не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков и наименования места происхождения товара исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический критерии сходства словесных обозначений.

Следует также отметить, что в заявленном обозначении слово «РУССКИЙ» занимает начальное положение и, в силу указанного, акцентирующее на себе внимание,

и, кроме того, в отношении приведенных в заявке товаров именно данный элемент несет основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом предложенное заявителем исполнение заявленного обозначения в одну строку (см. копию заявления о внесении исправлений, приложенную к возражению) никак не умаляет указанной выше роли слова «РУССКИЙ» в составе заявленного обозначения, в котором оно по-прежнему будет занимать акцентирующее на себе начальное положение. Кроме того, с учетом того, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГАЛАНТ», не имеет смыслового значения в русском языке, обозначение «РУССКИЙ ГАЛАНТ КАЧЕСТВА» представляет собой три слова, не связанных между собой грамматической конструкцией, в силу чего воспринимаются как три отдельных словесных элемента.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (разное количество слов, букв и звуков, наличие иных слов) 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).

В связи с этим необходимо отметить и то, что слова в заявленном обозначении выполнены на разных строках, что также позволяет подвергнуть отдельному сравнительному анализу входящее в него слово «РУССКИЙ».

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками и наименованием места происхождения товара в целом, несмотря на их отдельные отличия, и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого охраняются противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара, относятся к одной и той же родовой группе (алкогольные напитки) и соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Ввиду того, что товарный знак по свидетельству №38389 признан общеизвестным товарным знаком, а также учитывая известность наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», велика вероятность ассоциирования сравниваемых обозначений и, как следствие, смешение этих средств индивидуализации в гражданском обороте в случае маркировки ими любых товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам.

Таким образом, заявленное обозначение и указанные выше товарные знаки [1-3] и наименование места происхождения товара [4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению не для всех товаров, приведенных в заявке, а только для товара «водка», так как в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, если регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара, то следует отметить, что данный довод заявителя также является ошибочным, поскольку указанное им совсем не соответствует и вовсе противоречит правовой норме, приведенной в пункте 7 статьи 1483 Кодекса.

Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых (то есть всех) товаров. Вместе с тем, указанной нормой права предусматривается и исключение из этого общего правила, когда такое обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый лишь 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 связи с указанным необходимо отметить, что отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя вышеупомянутого исключительного права на соответствующее наименование места происхождения товара.

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

Исходя из указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов 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 25.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2014.