

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 26.06.2014, 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 № 2012719994, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012719994 с приоритетом от 15.06.2012 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 «РУССКИЙ ОГОНЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы 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»), 38237, 38388 и 38390 («RUSSIAN VODKA»), зарегистрированными на имя того же лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») 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.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.03.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками и наименованием места происхождения товара, так как заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов, образующих единое словосочетание «РУССКИЙ ОГОНЬ» со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов;
- 2) в противопоставленном общеизвестном товарном знаке № 40 и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 38389, 38237, 38388 и 38390 словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ» и «RUSSIAN» являются неохраняемыми элементами;
- 3) существует практика регистрации на имя различных лиц товарных знаков, содержащих слова «русский, -ая, -ое»;
- 4) 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.

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 08.09.2014, 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 (15.06.2012) 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 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 «РУССКИЙ ОГОНЬ», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.06.2012 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 обозначения и противопоставленных общеизвестного товарного знака, товарных знаков и наименования места происхождения товара показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные слова – «РУССКИЙ» и «РУССКАЯ», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

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

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>).

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 обозначений, на основе которых установлено сходство соответствующих начальных слов.

Сходство сравниваемых обозначений усиливается и за счет того, что данные слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (разное количество слов, звуков и букв, наличие иного слова) 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, образующих единое

словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов, то следует отметить, что несомненное наличие таких связей между соответствующими словами совсем не свидетельствует об обязательном изменении присущих им смысловых значений.

Так, семантический анализ заявленного обозначения показал, что входящее в него слово «огонь» имеет целый ряд смысловых значений, в том числе переносные значения как «страсть, пыл, жар» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>), которые вполне ассоциируются с алкогольными напитками и эффектом после их употребления. Например, лексические единицы русского языка «огненная вода» и «водка» являются синонимами (см. там же – Словарь синонимов, Фразеологический словарь русского литературного языка).

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что в отношении приведенных в заявке товаров основную смысловую нагрузку в заявленном обозначении все-таки несет слово «РУССКИЙ», занимающее в рассматриваемом словосочетании начальное положение и, в силу указанного, акцентирующее на себе внимание.

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

Вместе с тем, и предложенное заявителем исполнение заявленного обозначения в одну строку (см. вышеупомянутое ходатайство от 08.09.2014) никак не умаляет указанной выше роли слова «РУССКИЙ» в соответствующем словосочетании, в котором оно по-прежнему будет занимать акцентирующее на себе начальное положение. 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.

В свою очередь, словосочетание «РУССКИЙ ОГОНЬ» само по себе не было обнаружено в словарях, то есть отсутствуют какие-либо основания считать данное обозначение каким-то устойчивым словосочетанием (фразеологизмом) с тем или иным определенным смысловым значением, которое никак не было бы связано с Россией (Русью) или чем-то, имеющим отношение к ней, то есть оно в целом никак не меняет семантику акцентирующего на себе внимание начального слова «РУССКИЙ», как отмечалось выше, фонетически и семантически сходного со словами «РУССКАЯ» противопоставленных знаков и наименования места происхождения товара.

Что касается довода возражения о том, что в противопоставленном общеизвестном товарном знаке № 40 и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 38389, 38237, 38388 и 38390 словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ» и «RUSSIAN» являются неохранными элементами и, следовательно, не подлежат сравнительному анализу, то следует отметить, что данный довод заявителя является ошибочным, поскольку указанное им не соответствует действительности. Так, приведенные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации сведения не имеют никаких указаний (в графе 526) на включение этих словесных элементов в соответствующие товарные знаки в качестве неохранных элементов.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и указанные 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 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 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 указанные 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, в отношении любых товаров.

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 этой связи 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 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:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.03.2014.