

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 18.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722727 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Заявка на государственную регистрацию товарного знака № 2012722727 с приоритетом от 04.07.2012 подана в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУСЬКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы (далее – заявленное обозначение).

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 18.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками со словесным элементом «РУСКИ», зарегистрированными в отношении товаров 32 класса МКТУ под №№ 234137 и 245723 с приоритетами от 20.06.2002 и 30.05.2002 на имя Закрытого акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес», Москва;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», признанным общеизвестным товарным знаком с 31.12.1985 в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ (внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных под № 40) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ под № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019), право пользования и распоряжения которым (без права уступки) от имени Российской Федерации предоставлено Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва;

- с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированным под № 65 с указанием товара «водка», право пользования которым предоставлено Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва (свидетельство № 65/1), Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка (свидетельство № 65/3 – срок действия истек 10.09.2014, по ходатайству обладателя свидетельства ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия свидетельства для подачи заявления о продлении этого срока при условии уплаты дополнительной пошлины), Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/4), Открытому акционерному обществу

«Московский завод «Кристалл», Москва (свидетельство № 65/5), Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», г. Калининград (свидетельство № 65/6), Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (свидетельство № 65/7), Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск (свидетельство № 65/8), Обществу с ограниченной ответственностью «Алкобольные Заводы Гросс», г. Ульяновск (свидетельство № 65/9), Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», Москва (свидетельство № 65/10), Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/11), Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», г. Нижний Новгород (свидетельство № 65/12), Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», г. Краснознаменск (свидетельство № 65/13), Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово (свидетельство № 65/14), Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», г. Балашиха (свидетельство № 65/15), Закрытому акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», г. Пушкино (свидетельство № 65/16), Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель ЯТЬ», Москва (свидетельство № 65/17).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что противопоставление товарного знака по свидетельству № 254171 снято.

Также в заключении подробно изложен анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными средствами индивидуализации (в том числе, приведена ссылка на портал Яндекс.Словари в подтверждение смыслового значения слова «РУСЬКА») и анализ однородности товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.03.2014.

Возражение содержит следующие доводы:

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ: «водка, виски, бренди»;

- товар «пиво», в отношении которого действует правовая охрана товарных знаков со словесным элементом «РУСКИ» (свидетельства №№ 234137 и 245723), не является однородным товарам «водка, виски, бренди», так как товары «пиво» и «водка» не одинаковы, не состоят из одинаковых частей, не похожи друг на друга, принадлежат к разному роду (виду) товаров, изготовлены из разного вида материала, имеют разный состав и назначение, разные потребительские свойства, изготавливаются по разной технологии, имеют разные условия реализации, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы, имеют разный уклад употребления;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «АМУР-РЕКА» (заявка № 2012722567) в отношении товара «водка» при наличии зарегистрированного ранее в отношении товара «пиво» товарного знака «АМУР ПИВО» по свидетельству № 277298;

- по результатам рассмотрения возражения по заявке № 2009732081 товары «напиток медовый [медовуха]; сбитень, сидр грушевый; сидры» признаны неоднородными товару «водка».

- товарному знаку по свидетельству № 254171 правовая охрана предоставлена с указанием словесных элементов «RUSSKAYA», «РУССКАЯ» в качестве неохраняемых;

- на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса может быть отказано только в отношении товара «водка», а не в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, поскольку в данной статье указано «...в отношении тех же товаров...»;

- заявленное обозначение «РУСЬКА» не сходно до степени смешения с обозначением «РУССКАЯ», поскольку заявленное обозначение «РУСЬКА» не имеет семантики;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком со словесными элементами «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN» (свидетельство № 40) и с товарными знаками по свидетельствам №№ 38389, 254171, поскольку графический элемент этих знаков имеет высокую различительную способность и существенно уменьшает сходство с ними заявленного обозначения;

- оба противопоставленных товарных знака (общеизвестный по свидетельству № 40 и по свидетельству № 38389) содержат три словесных элемента, тогда как заявленное обозначение состоит из одного слова «РУСЬКА», что также ослабляет сходство;

- ослабляет сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками наличие товарных знаков, содержащих словесный элемент «РУССКАЯ» и зарегистрированных в отношении товара «водка» на имя различных лиц (свидетельства №№ 204824, 161050, 160741, 146462, 289491, 148977);

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение «РУСЬКА» в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки, виски, бренди», или «водка, виски, бренди» 33 класса МКТУ.

Заявителем представлено также дополнение к возражению, содержащее следующие доводы:

- довод экспертизы о том, что слово «РУСЬКА» переводится с украинского языка как «русская», не соответствует действительности, поскольку слово «русская» с русского на украинский язык переводится как «російська»;

- этикетка некогда выпускавшейся водки «РУСЬКА» на странице http://stopa1ko.info/?q=/yetiketki_alkogoljnyh_napitkov/vodka/gori1ka_rusjka, а также предложение дизайнерского агентства на странице

<http://vintage.zinaxom.ua/portfolio/garantovanayakist/ruska> не могут подтвердить, что слово «РУСЬКА» переводится как «русская».

В подтверждение своих доводов заявитель представил распечатки от 20.10.2014 с сайтов <http://translate.meta.ua>, <http://perevod.i.ua/russko-ukrainskiy>, <http://perevodchik.rx24.ru/perevodchik-na-ukrainskij-s-russkogo> о переводе слова «русская» и словосочетания «русская водка» с русского на украинский язык [1].

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

С учетом даты (04.07.2012) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном 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.

Согласно пункту 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 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУСЬКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Заявка № 2012722727 подана в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключение пива)» 33 класса МКТУ.

Оспариваемое решение Роспатента от 18.03.2014 основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 245723 представляет собой словесное обозначение «РУСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана

данного товарного знака действует в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 234137 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «РУСКИ», выполненным заглавными буквами кириллицы по дуге под изобразительным элементом знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 38389 представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», выполненные буквами латиницы и кириллицы. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству № 40 представляют собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», выполненные буквами латиницы и кириллицы. Данный товарный знак признан общеизвестным в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы, зарегистрировано под № 65 с указанием товара «водка» (действуют 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).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства показал следующее.

Прежде всего необходимо отметить, что в заключении экспертизы содержится указание о том, что заявленное обозначение «РУСЬКА» с украинского языка переводится как «русская» (см. Яндекс. Словари), используется в сети Интернет в отношении товара «РУССКАЯ ВОДКА» (http://stopa1ko.info/?q=/yetiketki_alkogoljnyh_napitkov/vodka/gori1ka_rusjka,

<http://vintage.zinaxom.ua/portfolio/garantovanayakist/ruska/>), с чем заявитель выразил свое несогласие.

В отношении данного указания коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Действительно, как указано экспертизой, в поисковой системе Яндекс сети Интернет в разделе «Словари» (см. <http://slovari.yandex.ru>) размещен словарный источник, содержащий следующие значения словесного элемента «РУСЬКА»:

Прилагательное:

1. прил. (великорусский, а также прил. к Россия) русская, российская;
2. (прил. к Русь, а также относящийся ко времени Киевской Руси) русская.

Существительное:

(танец) сущ. русская.

Источник: Украинско-русский словарь. ИТФ «Перун».

При этом данный источник, изданный в 2008 году, размещен в сети Интернет и является общедоступным (например, <http://slovari.yandex.ru>, <http://www.lingvo-online.ru>).

Что касается ссылок заявителя на невозможность «обратного перевода» (см. материалы [1]), то данное обстоятельство может быть связано с языковыми особенностями и не свидетельствует об отсутствии смыслового значения у словесного элемента «РУСЬКА».

Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований считать словесный элемент «РУСЬКА» лишенным смыслового значения.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации следует проводить с учетом наличия у заявленного обозначения смыслового значения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 245723 и 234137 показал, что они являются несходными по следующим причинам.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений, имеет место совпадение состава согласных словесного элемента «РУСЬКА» заявленного обозначения и словесного элемента «РУСКИ» противопоставленных товарных знаков. Вместе с тем, сравниваемые слова («РУ́СЬКА» и «РУСКИ́») являются короткими, ударение в них падает на разные по звукосочетаниям и месту положения слоги, что позволяет различать сравниваемые знаки при их произношении.

С точки зрения смыслового признака сходства, наличие смыслового значения у словесного элемента «РУСЬКА» и его отсутствие у слова «РУСКИ» способствуют признанию сравниваемых обозначений несходными, ввиду отсутствия подобия заложенных в обозначения понятий.

Графический критерий также способствует различию зрительного впечатления, производимого сравниваемыми обозначениями, прежде всего, за счет разной длины слов, использования в противопоставленных товарных знаках дополнительных графических элементов: ударения (свидетельство № 245723) и крупного изображения в виде эмблемы, обрамленной стилизованными колосьями (свидетельство № 234137).

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в целом вызывает иные ассоциации в сравнении с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 245723 и 234137, следовательно, приводит к выводу об их несхождении.

Заявленные товары 33 класса МКТУ и товар «пиво», в отношении которого действует правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 245723 и 234137, являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольная продукция» (см. пункт 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»), имеют общие признаки родовой группы, такие как назначение, круг потребителей.

При этом доводы заявителя о разном составе, разных потребительских свойствах, технологиях изготовления этих товаров и разном укладе их употребления не являются убедительными, с точки зрения анализа однородности, поскольку не иллюстрируют ее отсутствие по установленным Правилами признакам.

Вместе с тем, с учетом установленного несходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 245723 и 234137, наличие в перечнях однородных товаров не приводит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В свою очередь, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных общеизвестного товарного знака и товарного знака по свидетельству № 38389 показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Визуальное и смысловое доминирование, а также центральное место положения словесного элемента «РУССКАЯ» в указанных противопоставленных товарных знаках способствуют признанию этого словесного элемента основным.

При этом заявленное обозначение «РУСЬКА» сходно со словесным элементом «РУССКАЯ», главным образом, по семантическому и фонетическому признакам сходства словесных обозначений.

Так, фонетическое сходство основано на наличии близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, их одинаковом расположении по отношению друг к другу, одинаковом ударении, что в совокупности приводит к произношению, близкому к фонетическому вхождению одного слова в другое.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений основано на совпадении значений сравниваемых слов в разных языках (украинском и русском), означающих «русская» (см. приведенный выше анализ смыслового значения слова «РУСЬКА»), что свидетельствует об идентичности заложенных в сопоставляемые обозначения понятий и идей.

С точки зрения визуального признака, выполнение сравниваемых слов буквами кириллицы сближает заявленное обозначение и противопоставленные знаки. Однако, данный критерий имеет второстепенное значение, ввиду превалирования смыслового и фонетического признаков.

Указанное свидетельствует об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом, то есть об их сходстве в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» свидетельствует об их сходстве, поскольку основным индивидуализирующим элементом наименования является слово «РУССКАЯ», в то время как слово «ВОДКА» является указанием товара. Сходство сравниваемых объектов основано на фонетическом, семантическом и графическом сходстве слов «РУСЬКА» и «РУССКАЯ» в результате аналогичного изложенному выше анализа.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным с противопоставленными общеизвестным товарным знаком, товарным знаком по свидетельству № 38389 и с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА».

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения «РУСЬКА», и товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные средства индивидуализации, показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных общеизвестного товарного знака и товарного знака по свидетельству № 38389, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид (алкогольные напитки – водка), имеют общие признаки однородности, такие как назначение, круг потребителей и условия реализации.

В свою очередь, заявитель, не соглашаясь с решением Роспатента от 18.03.2014, просит сократить заявленный изначально перечень товаров и испрашивает регистрацию словесного обозначения «РУСЬКА» в отношении товаров: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки, виски, бренди» или «водка, виски, бренди» 33 класса МКТУ.

Однако, никакое сокращение перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ не приводит к исключению однородности их с товаром «водка» 33 класса МКТУ, поскольку любые товары 33 класса МКТУ являются «алкогольными напитками», а следовательно, также как и товар «водка», относятся к одной общей родовой группе товаров (алкогольная продукция).

Что касается противопоставленного наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», то, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса и проведенного выше анализа сходства, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении любых товаров. Сведений о наличии у заявителя исключительного права на противопоставленное наименование места происхождения товара в возражении и дополнении к нему не представлено.

В отношении доводов заявителя о прецедентах регистраций товарных знаков, следует отметить, 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.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя относительно товарного знака по свидетельству № 254171, то они не подлежат анализу в рамках рассмотрения возражения на решение Роспатента от 18.03.2014, поскольку этот товарный знак, согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению не противопоставлялся.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не находит оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента от 18.03.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2014.