

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.11.2015, поданное ТСН Брэндс ЛТД, Белиз (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731873, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013731873, поданной 16.09.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RUSSIAN HERITAGE», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде абстрактного рисунка.

Роспатентом 19.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731873. 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 3, 6 (2), 6 (3), 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «RUSSIAN HERITAGE», который в переводе с английского языка означает «русское; российское наследие», где слово «русский» означает относящийся к России; слово «наследие» – часть культуры и быта, оставшаяся от прежних времен.

Поскольку заявителем является иностранная компания, не имеющая отношения к представителям русской культуры и традиций, то регистрация на имя заявителя способна вести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, а также места нахождения лица, оказывающего услуги, а также будет противоречить общественным интересам.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

‘HERITAGE

- с комбинированным товарным знаком ‘ЭРИТАЖ , ранее зарегистрированным на имя ООО «Международная арт-галерея «Эритаж», в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №447336 с приоритетом от 23.07.2010 – [1]);



- с комбинированным товарным знаком , ранее зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.2019 – [2]);



- с общеизвестным товарным знаком  под № 40, зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ [3].

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

- ФКП «Союзплодимпорт» свидетельство №65/1;

- 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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.11.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков: «**RUSSIAN HERITAGE**» по свидетельству №427664, «**RUSSIAN HERITAGE**» по свидетельству №453657 «**Русское наследие**» по свидетельству №234855; «**РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ**» по международной регистрации №1025841, ранее зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ;

- заявленное обозначение является вариантом зарегистрированных товарных знаков, указанных выше, в связи с чем оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг;

- наличие противопоставленных товарных знаков и НМПТ не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- правообладатель использует товарные знаки (указанные выше) путем заключения лицензионных договоров с российскими производителями, находящимися на территории Российской Федерации. Информация о производимых товарах широко представлена в сети Интернет, при этом на сайтах указано, что страной производства этих товаров является Россия. Такая информация является общедоступной, вследствие

этого потребитель не будет введен в заблуждение относительно происхождения товара. Кроме того, использование заявителем английского перевода словосочетания «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» в качестве средства индивидуализации производимых им товаров обусловлено тем, что часть продукции идет на экспорт;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731873 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: №427664, №453657, №234855;

2. Распечатки с сайта ВОИС, содержащие сведения о знаке по международной регистрации №1025841;

3. Сведения из сети Интернет;

4. Сведения об участии продукции в международной выставке в Германии;

5. Фотографии бутылок и этикетки;

6. Сертификаты и декларации соответствия, протокол испытаний.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.09.2013) подачи заявки №2013731873 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 требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с требованиями подпункта 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 требованиями 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.

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.9. Правил 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение

 **RUSSIAN HERITAGE**, включающее словесный элемент «**RUSSIAN HERITAGE**», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного цветка.

Анализ на соответствие (несоответствие) заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1), 3(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- **RUSSIAN** – в переводе с английского языка означает русский – 1. Относящийся к Руси, русским, связанный с ними. 2. Свойственный русским, характерный для них и для Руси. 3. Принадлежащий Руси или русским. 4. Созданный, выведенный и т.п. на Руси или русскими (см. Толковые словари на сайте . <http://www.edudic.ru/>);

- **HERITAGE** – в переводе с английского языка означает наследие, традиция – явления культуры, науки, быта, см. Яндекс-словари).

С учетом семантики обозначение может быть воспринято как указание на принадлежность к России, к русским традициям и культуре.

Принимая во внимание то обстоятельство, что регистрация товарного знака по заявке №2013731873 испрашивается на имя иностранной компании - ТСН Брэндс (Белиз), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Заявителем представлены материалы, которые показывают, что он является правообладателем товарных знаков: «**RUSSIAN HERITAGE**» по свидетельству №427664 с приоритетом от 09.04.2009 для товаров 33 класса МКТУ; «**RUSSIAN HERITAGE**» по свидетельству №453657 с приоритетом от 21.12.2010 для товаров 32 класса МКТУ; «**Русское наследие**» по свидетельству №234855 с приоритетом от

08.05.2001 (срок действия регистрации продлен до 08.05.2021), в частности, для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ (1).

По мнению заявителя, использование указанных выше товарных знаков осуществляется лицензиатами (российскими производителями, находящимися на территории Российской Федерации) согласно заключенным лицензионным договорам.

Вместе с тем анализ материалов позволил установить следующее. Представленные заявителем Сертификаты соответствия, Декларация о соответствии, Протокол лабораторных исследований (6) выданы различным российским производителям, однако их действие распространяется на алкогольную продукцию (водку), маркированную товарным знаком «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ». Лицензионные соглашения заключены правообладателем в отношении товарного знака «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» по свидетельству №234855 (1). Контрэтикетка (5) также содержит сведения о водке, маркированной товарным знаком «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ».

Однако коллегия считает, что товарный знак «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» по свидетельству №234855 и заявленное обозначение «RUSSIAN HERITAGE» не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства словесных обозначений, и, следовательно, наличие лицензий и разрешительной документации, связанных с товарным знаком по свидетельству №234855 не имеет никакого отношения к заявленному обозначению.

Доводы заявителя о том, что товары, маркированные товарными знаками «RUSSIAN HERITAGE» по свидетельствам №427664 и №453657 производятся российскими производителями, не имеют документального подтверждения (лицензии российским производителям не выдавались, разрешительная документация не представлена, а представленные фотографии бутылок (5), сведения из сети Интернет (3) и сведения об участии продукции в выставке в Германии (4) не содержат информации об изготовителе).

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что товары, маркированные «RUSSIAN HERITAGE» производились российскими производителями и, следовательно, довод, приведенный в заключении по

результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, правомерен.

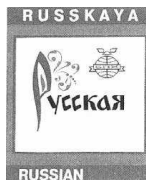
Довод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3(2) статьи 1483, в решении не обоснован и заявителем не анализировался, в этой связи коллегия считает, что мотив для отказа по данному пункту не обоснован.

Анализ на соответствие (несоответствие) заявленного обозначения пунктам 6(2), 6(3) и 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

‘HERITAGE

- товарный знак ‘ЭРИТАЖ по свидетельству №447336 с приоритетом от 23.07.2010, зарегистрированный на имя ООО «Международная арт-галерея «Эритаж» – [1]. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- товарный знак по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.2019, зарегистрированный на имя ФКП «Союзплодимпорт» – [2]. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ;



- общеизвестный товарный знак по свидетельству № 40, зарегистрированный на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» – [3]. Данный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка»;

- наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», дата регистрации 14.03.2003, в отношении товара «водка», право пользования которым было предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/15, 65/16, 65/17 – [4].

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что в их состав входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «HERITAGE».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] и общеизвестного товарного знака [3] показал, что в их состав входят тождественный словесный элемент «RUSSIAN» и сходные фонетически и тождественные семантически словесные элементы «RUSSIAN» – «РУССКАЯ» – «RUSSKAYA».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и наименования места происхождения товара [4], (далее – НМПТ) показал, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически слова «RUSSIAN» – «РУССКАЯ».

Некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (наличие изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

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

Положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса указывают на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ. Причем это касается любых товаров, а не только однородных тем, в отношении которых зарегистрировано НМПТ. Исключения составляют случаи, когда заявитель товарного знака одновременно имеет исключительное право на это наименование.

Вместе с тем, в материалах заявки и возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права пользования НМПТ «Русская водка».

Что касается довода заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки [1, 2], то следует отметить следующее.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков, общеизвестного товарного знака и НМПТ действует с более ранней даты, чем приоритет заявленного обозначения, коллегия не может принять во внимание наличие у заявителя прав в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на товарные знаки «RUSSIAN HERITAGE» по свидетельствам №427664 и №453657, тем более, что дата приоритета у последних более поздняя, чем у противопоставленных средств индивидуализации.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6(2), 6(3), 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2015.