

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 24.12.2018 возражение, поданное ООО «Браво Премиум», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740491, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2018740491, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарными знаками и общеизвестным товарным знаком. А именно, были противопоставлены:

- общеизвестный товарный знак №40, включающий словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ [1];

- комбинированный товарный знак по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969, включающий словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ [2];

Кроме того, обозначение по заявке №2016741771 является сходным с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА» [3], право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, на основании свидетельств № 65/00, № 65/1 с датой приоритета от 14.03.03 г., срок действия продлен до 14.03.23 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп.2, на основании свидетельства № 65/4 с датой приоритета от 25.09.07 г., срок действия продлен до 25.09.27 г.;

- Открытому акционерному обществу "Московский завод "Кристалл", 111033, Москва, ул. Самокатная, 4, на основании свидетельства № 65/5 с датой приоритета от 14.04.08 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "ИТАР", 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128, на основании свидетельства № 65/6 с датой приоритета от 14.04.08 г.;

- Открытому акционерному обществу "Московский винно-коньячный завод "КиН", 125445, Москва, Ленинградское ш., 67, на основании свидетельства № 65/7 с датой приоритета от 02.04.08 г.;

- Открытому акционерному обществу "Мариинский ликеро-водочный завод", 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28, на основании свидетельства № 65/8 с датой приоритета от 13.04.09 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Алкогольные Заводы Гросс", 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15, на основании свидетельства № 65/9 с датой приоритета от 22.10.08 г.;

- Открытому акционерному обществу "Росспиртпром", 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, 34, стр. 21, на основании свидетельства № 65/10 с датой приоритета от 11.03.11 г.;

- Открытому акционерному обществу "Промышленная группа "ЛАДОГА", 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп.6, на основании свидетельства № 65/11 с датой приоритета от 31.07.08 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Хлебная слеза", 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, 43а, на основании свидетельства № 65/12 с датой приоритета от 27.03.09 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Традиции качества", 143090, Московская область, г.Краснознаменск, ул.Строителей, 15, на основании свидетельства № 65/13 с датой приоритета от 13.04.09 г.;

- Закрытому акционерному обществу "Сибирский ликеро-водочный завод", 630559, Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово, Новосибирский р-н, Промзона Сибирского ЛВЗ, 1, на основании свидетельства № 65/14 с датой приоритета от 18.05.11 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН", 143956, Московская область, г. Балашиха, мкр.Салтыковка, ул.Поповка, владение 5, на основании свидетельства № 65/15 с датой приоритета от 13.07.10 г.;

- Закрытому акционерному обществу "ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ТОПАЗ", 141200, Московская область, г.Пушкино, ул.Октябрьская, 46, на основании свидетельства № 65/16 с датой приоритета от 13.07.10 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Водочная Артель ЯТЬ", 127566, Москва, Юрловский пр-д, влад. 18, на основании свидетельства № 65/17 с датой приоритета от 03.03.11 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Омсквинпром", 644105, г. Омск, ул. Разъездная, 14, литер Б, на основании свидетельства № 65/18 с датой приоритета от 16.12.13 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром", 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, 14, на основании свидетельства № 65/19 с датой приоритета от 22.07.14 г.;

- Открытому акционерному обществу "Уржумский спиртоводочный завод", 613531, Кировская область, г. Уржум, ул. Кирова, 8А, на основании свидетельства № 65/20 с датой приоритета от 10.06.16 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Сибирская Водочная Компания", 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А, на основании свидетельства № 65/21 с датой приоритета от 09.03.16 г.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров и услуг обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров.

В возражении, поступившем 24.12.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- проведя сравнительный анализ на сходство до степени смешения заявленного обозначения и выдвинутых экспертизой противопоставлений, заявитель считает

неправомерным вывод экспертизы об их сходстве, построенный только на фонетическом сходстве словесных элементов RUSSIAN, Русская и Russkaya;

- при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными знаками: общеизвестным товарным знаком под №40, товарным знаком по свидетельству №38389 и наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (свидетельства №№65/1, 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, 65/18, 65/19, 65/20, 65/21) можно сделать вывод о том, что эти обозначения не сходны до степени смешения, так как имеют отличия по фонетике, графике и по смыслу;

- словосочетание «RUSSAN BEAR» заявленного обозначения, выполнено на английском языке. Значение - Русский медведь. Противопоставленные товарные знаки № 40 и № 38389 «RUSSKAYA/ RUSSIAN» переводятся как 1) русский, русская, русские; 2) русский язык. Исходя из значения словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, можно сделать вывод об отсутствии сходства заложенных в обозначениях понятий;

- сравниваемые обозначения отличаются самым принципом грамматической конструкции: заявленное обозначение - словосочетание, построенное по принципу согласования, в то время как противопоставленные товарные знаки повтор одного и того же элемента: прилагательное в трех разных исполнениях: слово, перевод и транслитерация;

- противопоставленное наименование места происхождения товара представляет собой словесное обозначение, состоящее из географического указания РУССКАЯ и второго элемента, указывающего на товар, в отношении которого данное наименование охраняется: ВОДКА;

- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание «RUSSIAN BEAR», значение которого в силу синтаксических связей в словосочетании должно восприниматься как единое целое;

- вывод экспертизы о сходстве до степени смешения основан лишь на семантическом сходстве одного из элементов НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» и словесного элемента заявленного обозначения «RUSSIAN BEAR», однако наличие лишь семантического сходства одного из элементов, входящих в состав двух словосочетаний, исполненных на разных языках, содержащих второй словесный элемент (главный), недостаточно для признания их сходными до степени смешения;

- в процессе рассмотрения заявок на товарные знаки «RUSSAIN BEAR» по заявкам №№2015713296 , 2015731821 экспертизой не было противопоставлено ни одного товарного знака или заявленного обозначения, в том числе и товарные знаки и НМПТ;

- наличие исключительного права на словесный товарный знак «RUSSIAN BEAR» позволяет его владельцу использовать его для маркировки продукции в сочетании с любыми изобразительными элементами;

- поскольку экспертиза указала в качестве единственной причины установления сходства до степени смешения сравниваемых обозначений графическое исполнение словесного элемента, заявитель внес в обозначение соответствующие изменения;

- заявитель просит принять во внимание следующие фактические обстоятельства. Заявленное обозначение разработано для маркировки товара, который планируется экспортировать в ряд иностранных государств. В настоящее время ведется выпуск продукции для экспорта.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740491 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.09.2018) поступления заявки 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «



», представляющее собой прямоугольник с фоном черного цвета, в центральной части которого расположено стилизованное изображение медведя. В левом верхнем углу композиции расположена ромбовидная графическая фигура в черно-белом исполнении. В нижней части расположен словесный элемент «RUSSIAN BEAR», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, причем словесный элемент «RUSSIAN» выполнен буквами белого цвета, а словесный элемент «BEAR» - буквами красного цвета. Обозначение заявлено в красном, белом, черном цветовом сочетании.



Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» №40 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №38389 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» №65 [3] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «водка».

Необходимо отметить, что регистрация наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» нацелена на сохранение и поддержание репутации традиционного русского алкогольного напитка - водки, прославленного определенными особыми свойствами, что является приоритетным для национального интереса.

В этой связи для алкогольных напитков прилагательное «РУССКАЯ», а также его производные, являются существенным индивидуализирующим элементом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «РУССКИЙ»/«РУССКАЯ», «RUSSKAYA», «RUSSIAN».

Необходимо отметить, что словесный элемент «RUSSIAN» заявленного обозначения воспринимается самостоятельным, не связанным композиционно с другими элементами обозначения, в том числе и со словесным элементом «BEAR», то есть сходный словесный элемент в заявленном обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Интернет, словари; см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, с. 712), слово «RUSSIAN» в переводе с английского языка означает - «Русский» (-ая, -ое) «относящийся к русскому населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык. Русская история. Русское гостеприимство.

Учитывая приведенные выше примеры, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «RUSSIAN» определяет смысловое значение всего словосочетания в целом, придавая ему устойчивую связь с чем-либо, относящимся к России и русскому.

Необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN» по свидетельству №40 [1] является общеизвестным для товаров 33 класса МКТУ «водка» (признан таковым на основании ранее зарегистрированного

товарного знака по свидетельству №38389 [2]), следовательно, была установлена известность противопоставленных товарных знаков в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем правообладателя – ФКП «Союзплодоимпорт». При этом слово «РУССКАЯ» противопоставленных товарных знаков [1, 2] является их основным индивидуализирующим элементом и занимает доминирующее положение.

Совпадение элемента «RUSSIAN» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] как по смыслу, так и фонетически обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений. Что касается визуального критерия сходства, то он не является определяющим при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных знаков, в силу того, что, как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой композицию, где основным индивидуализирующим элементом является слово «RUSSIAN», поскольку данное слово расположено отдельно от словесного элемента «BEAR», выделено иным цветом, в отличие от общей цветовой гаммы заявленного обозначения.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], общеизвестному товарному знаку [1], а также наименованию места происхождения товаров №65 предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам.

В перечне заявки №2018740491 представлены товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]» и товары 33 класса МКТУ «аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; ром; сидр грушевый; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Поскольку сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», они являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации [1, 2, 3] в отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]» и товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ.

Однородность данных товаров в возражении не оспаривается. Остальные товары 32 класса МКТУ, поскольку относятся к безалкогольным напиткам, имеют иное назначение.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 7 статьей 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленное НМПТ №65 «РУССКАЯ ВОДКА», содержит в своем составе два словесных элемента. При этом слово «водка» является наименованием вида товара, для которого зарегистрировано НМПТ, в связи с чем основным индивидуализирующим элементом противопоставленного НМПТ является словесный элемент «РУССКАЯ».

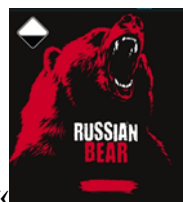
Заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ содержат совпадающий семантически тождественные элементы «RUSSIAN»/«РУССКАЯ».

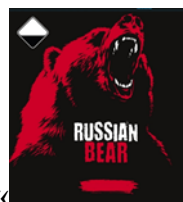
Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования наименованием места происхождения товара №65.

Следует отметить, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «RUSSIAN», следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.



Таким образом, заявленное обозначение «» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, следовательно, оно подпадает под несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в период рассмотрения возражения представил ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое не может быть удовлетворено на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса, поскольку предложенные изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Так, изменение цветового исполнения словесного элемента «BEAR» заявленного обозначения с красного цвета на белый цвет не меняет вывод о невозможности

предоставления еще одного исключительного права, одинакового по содержанию, на один и тот же объект.

Таким образом, рассмотрев ходатайство заявителя, поступившее 24.12.2018, коллегия не усматривает оснований для его удовлетворения.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 7 статьей 1483 Кодекса.

От заявителя, 22.03.2019 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 06.12 .2018.