

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.06.2017 возражение, поданное ОАО «Татспиртпром», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722409, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**RUSSIAN TUNDRA**» по заявке №2015722409 с приоритетом от 20.07.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду их несоответствия требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение «**RUSSIAN TUNDRA**» сходно до степени смешения:



- с общеизвестным товарным знаком «» [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТК под №40 (признан общеизвестным с 31.12.1985) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11;



- с товарным знаком «» [2] (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.1969), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11;

- с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА» №65 [3], право пользования которым предоставлено:

Федеральному казенному предприятию «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 (свидетельство №65/1 с датой подачи заявки на НМПТ от 14.03.2003);

Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп. 2 (свидетельство №65/4 с датой подачи заявки от 25.09.2007);

Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», 111033, Москва, ул. Самокатная, д.4 (свидетельство №65/5 с датой подачи заявки на НМПТ от 14.04.2008);

Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128 (свидетельство №65/6 с датой подачи заявки на НМПТ от 14.04.2008);

Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 67 (свидетельство №65/7 с датой подачи заявки на НМПТ от 02.04.2008);

Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», 652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 (свидетельство №65/8 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.04.2009);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкобольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15 (свидетельство №65/9 с датой подачи заявки на НМПТ от 22.10.2008);

- Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 21 (свидетельство №65/10 с датой подачи заявки на НМПТ от 11.03.2011);

- Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп. 6 (свидетельство №65/11 с датой подачи заявки на НМПТ 31.07.2018);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, 43а (свидетельство №65/12 с датой подачи заявки на НМПТ от 11.03.2011);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Георгиевский. Традиции качества», 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 (свидетельство №65/13 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.04.2009);

- Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», 630559, Новосибирская обл., рабочий пос. Кольцово, Новосибирский р-н, Промзона Сибирского ЛВЗ, 1 (свидетельство №65/14 с датой подачи заявки на НМПТ от 18.05.2011);

- Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», 143956, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Поповка, владение 5 (свидетельство №65/15 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.07.2010);

- Закрытому Акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, 46 (свидетельство №65/16 с датой подачи заявки на НМПТ от 13.07.2010);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель «ЯТЬ», 127566, Москва, Юрловский пр-д, 18 (свидетельство №65/17 с датой подачи заявки на НМПТ от 03.03.2011);

Обществу с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», 644105, г. Омск, ул. Разъездная, 14, литер Б (свидетельство №65/18 с датой подачи заявки на НМПТ от 16.12.2013);



- с товарными знаками «» [4] (свидетельство №440220 с приоритетом от



25.06.2010), «» [5] (свидетельство №440219 с приоритетом от 25.06.2010), зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Мезон Гриз», 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Эсперанто, 35/98.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «RUSSIAN TUNDRA» (в переводе означает «РУССКАЯ ТУНДРА») и противопоставления [1] – [3], включающие словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», «РУССКАЯ ВОДКА», не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, отличаются в семантическом, фонетическом и графическом отношениях;

- словосочетание «RUSSIAN TUNDRA», обладая самостоятельным смысловым значением, порождает иные смысловые ассоциации, при этом именно на существительное «TUNDRA» падает логическое ударение, в то время как прилагательное «РУССКАЯ» носит описательный характер и является слабым, а в противопоставлениях [1] – [3] словесный элемент «РУССКАЯ» / «РУССКАЯ ВОДКА» обладает крайне низкой различительной способностью, поскольку

содержит прямое указание на продукт (водка) и место его происхождения (русская), используется широким кругом различных производителей;

- сопоставляемые обозначения за счет наличия в их составе существительных «TUNDRA» и «ВОДКА» имеют очевидные звуковые различия, несмотря на совпадение элементов «РУССКАЯ»;

- заявленное обозначение и противопоставления [1] – [2], являющиеся этикетками, производят разное зрительное впечатление, кроме того, графический критерий сходства, имеет второстепенное значение;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №440219 [4], №440220 [5] согласно ЕГРЮЛ прекратил свою деятельность 21.03.2017, в связи с чем были поданы заявления о прекращении правовой охраны этих товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015722409 в отношении заявленных товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.07.2015) поступления заявки №2015722409 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктами 2 и 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящем Кодексе порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**RUSSIAN TUNDRA**» по заявке №2015722409 с приоритетом от 20.07.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение «RUSSIAN TUNDRA» включает в свой состав лексические единицы английского языка, где «RUSSIAN» означает «русский, -ая, -ое», а «TUNDRA» - «тундра», см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, М: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1965, стр. 521, 626. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента от 28.02.2017, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству №40 [1], а также с товарными знаками по свидетельству №39389 [2], №440220 [4], №440220 [5]. Кроме того, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является также его несоответствие пункту 7 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с НМПТ №65 [3], свидетельством на право пользования которым заявитель не обладает.



Противопоставленный товарный знак «**RUSSKAYA**» [1] по свидетельству №40, признанный общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», является комбинированным, представляет собой этикетку, включает в себя словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», а также изобразительные элементы.



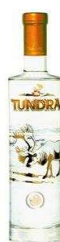
Противопоставленный товарный знак «**RUSSKAYA**» [2] по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969, полностью повторяет вышеуказанный общеизвестный

товарный знак по свидетельству №40. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [3], зарегистрированное за №65, заявка на регистрацию которого была подана 14.03.2003, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «водка».



Противопоставленный товарный знак «» [4] по свидетельству №440220 с приоритетом от 25.06.2010 включает в свой состав объемное изображение упаковки для бутылки, на котором расположен словесный элемент «TUNDRA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованный пейзаж с оленем. Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [5] по свидетельству №440219 с приоритетом от 25.06.2010 включает в свой состав объемное изображение бутылки, на котором расположен словесный элемент «TUNDRA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованный пейзаж с оленем. Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для снятия





противопоставленных товарных знаков «» [4] по свидетельству №440220 и «» по свидетельству №440219 [5].

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №440220 и №440219 была досрочно прекращена Роспатентом 20.06.2017 и 07.07.2017, соответственно, на основании положений, предусмотренных пунктом 1 (4) статьи 1514 Кодекса, в связи прекращением юридического лица – правообладателя товарных знаков.

Что касается противопоставлений [1] - [3], то необходимо отметить следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «RUSSIAN TUNDRA» и



противопоставленных товарных знаков «» [1], [2] показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные словесные элементы «RUSSIAN».

Необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак со словесными элементами «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», его транслитерация «RUSSKAYA» и перевод на английский язык «RUSSIAN» в противопоставленных товарных знаках [1], [2] являются их основными индивидуализирующими элементами и занимают доминирующее положение.

В этой связи словесный элемент «RUSSIAN» как в составе заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаках [1], [2] не может рассматриваться в качестве слабого элемента, как утверждает заявитель.

Согласно словарно-справочным источникам (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1992, стр. 712), слово «Русский» (-ая, -ое) означает «относящиеся к коренному населению России (к русским), к России; такой как у русских, как в России. *Русский язык. Русский народ. Русская история. Русское гостеприимство*». То есть во всех приведенных примерах словесный элемент «русский» является доминирующим и определяет смысловое значение всего словосочетания в целом, придавая ему устойчивую связь с чем-либо, относящимся к России и русскому. Аналогичный вывод можно сделать и по отношению к заявленному обозначению «RUSSIAN TUNDRA», которое, как указано в возражении, представляет собой словосочетание, имеющую однозначную семантику, связанную с Россией, а именно переводится с английского языка как «РУССКАЯ ТУНДРА», где «ТУНДРА» - это в приполярных областях: пространство со скудной мелкой растительностью, а также тип растительности, характерный для таких пространств (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1992, стр. 845) .

Все вышеизложенное обуславливает вывод о доминировании словесного элемента «RUSSIAN» в составе заявленного обозначения. Совпадение доминирующего 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 заявленное обозначение выполнено в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на его восприятие в целом и выполнять самостоятельную индивидуализирующую функцию.

В части анализа перечней сравниваемых обозначений необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленным знакам [1], [2] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам, а предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2015722409 испрашивается как в отношении идентичного товара, так и в отношении иных товаров 33 класса МКТУ, относящихся к категории «алкогольные напитки», а именно: «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары, приведенные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, относящихся к той же категории товаров, что и товары противопоставленных товарных знаков [1], [2], а именно алкогольной продукции,

обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, установленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] в отношении однородных товаров в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [3], зарегистрированного за №65, то в его составе содержатся 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».

Как было указано выше, заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ содержат сходные фонетически и совпадающие семантически доминирующие элементы «RUSSIAN» / «РУССКАЯ». При этом оспариваемое обозначение, так же как и НМПТ, выполнено стандартным шрифтом, без каких-либо запоминающихся особенностей, что свидетельствует о второстепенности графического сходства сравниваемых средств индивидуализации.

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 (услуг) не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров (услуг).

Таким образом, установленное сходство сопоставляемых заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о правомерности приведенных в заключении экспертизы доводов в части несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «РУССКИЙ / РУССКАЯ / РУССКОЕ» /

«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.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента от 28.02.2017 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность для удовлетворения возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2017.**