

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 возражение от 20.01.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743636, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012743636 с приоритетом от 13.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКАЯ ЗИМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 22.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗИМА» по свидетельству №304433 с приоритетом от 05.07.2004, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении от 20.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «РУССКАЯ» в заявленном обозначении существенно меняет семантику элемента «ЗИМА». Противопоставленный товарный знак «ЗИМА» выполнен оригинальным шрифтом с использованием букв латинского и кириллического алфавитов, что отличает его от слова «ЗИМА»;

- отсутствие сходства до степени смешения подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя различных лиц: «СНЕЖНАЯ ЗИМА» (свидетельство №322788), «СИБИРСКАЯ ЗИМА» (свидетельство №182000), «ЗИМА 2014» (свидетельство №413235), «СУРОВАЯ ЗИМА» (свидетельство №505036), «СОГРЕВАЕТ ЗИМА» (свидетельство №328301);

- сравниваемые обозначения несходны, поскольку противопоставленный товарный знак представляет собой одно слово, а заявленное обозначение состоит из двух слов, связанных между собой по смыслу, причем слово «РУССКИЙ» размещено первым и с него начинается первое зрительное впечатление;

- исполнение первой буквы «Z» в слове «ЗИМА» латинским алфавитом указывает на иное значение, чем словосочетание «РУССКАЯ ЗИМА»;

- существует большое количество товарных знаков, отличающихся между собой наличием слова «РУССКИЙ (-АЯ, -ОЕ)», зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя разных лиц, например: «ЦАРЬ» по свидетельству №427324 и «РУССКИЙ ЦАРЬ» по свидетельству №441903; «УСАДЬБА» по свидетельству №351549 и «РУССКАЯ УСАДЬБА» по свидетельству №366382; «ОХОТА» по свидетельству №467830 и «РУССКАЯ ОХОТА» по свидетельству №316649 и так далее;

- заявитель в возражении приводит «выдержки» из решений палаты по патентным спорам, в которых сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения обозначения «РУССКИЙ СТАНДАРТ» с обозначениями «РУССКАЯ» и «СТАНДАРТ», а также обозначения «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» и «РОДНИК»;

- заявитель особо отмечает, что заявленное обозначение имеет высокую различительную способность в силу его семантического значения, связанного с зимой в

России, которая славилась трескучими морозами, вьюгами и огромными сугробами снега;

- противопоставленный товарный знак «ЗИМА» зарегистрирован при наличии товарного знака «ЗИМА В РОССИИ» по свидетельству №167974, сходного до степени смешения с заявленным обозначением «РУССКАЯ ЗИМА», что подтверждает возможность предоставления последнему правовой охраны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743636 в отношении заявленных товаров.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 22.09.2014, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2012743636 не соответствует требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ с принадлежащими Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 товарными знаками:

- с общеизвестным товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN» (свидетельство №40 с датой признания знака общеизвестным – 31.12.1985) (1);

- с товарным знаком «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN» (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969) (2).

Кроме того, обозначение по заявке №2012743636 является сходным с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 (свидетельство №65/1 с приоритетом от 14.03.2003);

- Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», 142432, Московская обл., г. Черноголовка, 3-й пр-д, д. 16 (свидетельство №65/3 с приоритетом от 10.09.2004);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп. 2 (свидетельство №65/4 с приоритетом от 25.09.2007);
- Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», 111033, Москва, ул. Самокатная, д.4 (свидетельство №65/5 с приоритетом от 14.04.2008);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128 (свидетельство №65/6 с приоритетом от 14.04.2008);
- Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 67 (свидетельство №65/7 с приоритетом от 02.04.2008);
- Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», 652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 (свидетельство №65/8 с приоритетом от 13.04.2009);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкобольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15 (свидетельство №65/9 с приоритетом от 22.10.2008);
- Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», 121Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, стр. 21 (свидетельство №65/10 с приоритетом от 11.03.2011);
- Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп. 6 (свидетельство №65/11 с приоритетом от 31.07.2018);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, 43а (свидетельство №65/12 с приоритетом от 11.03.2011);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», 143090, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 (свидетельство №65/13 с приоритетом 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 приоритетом 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 приоритетом от 13.07.2010);

- Закрытому акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, 46 (свидетельство №65/16 с приоритетом от 13.07.2010);

- Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель «ЯТЪ», 127566, Москва, Юрловский пр-д, 18 (свидетельство №65/17 с приоритетом от 03.03.2011).

В связи с тем, что заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2015, отсутствовал, вышеизложенные доводы были сообщены ему в уведомлении от 20.04.2015.

Заявитель представил отзыв по мотивам вновь выдвинутых доводов, в котором указывалось следующее:

- в общеизвестном товарном знаке (1) словесные элементы «РУССКАЯ RUSSKAYA RUSSIAN» являются неохранными, так как обозначение «РУССКАЯ ВОДКА» с 05.06.2003 признано наименованием места происхождения товара «водка»;

- заявленное обозначение «РУССКАЯ ЗИМА» ассоциируется с холодной снежной зимой в России, тогда как противопоставленные обозначения связаны исключительно с русской водкой, являющейся наименованием места происхождения товара;

- в товарных знаках по свидетельствам №№204824, 161050, 16074, 146462, 289491, 148977 словесные элементы «РУССКАЯ ВОДКА» являются неохранными, при этом указанные товарные знаки зарегистрированы без согласия правообладателя товарного знака (1);

- практика регистрации товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, содержащих словосочетание из двух слов, одним из которых является слово «РУССКИЙ», показывает возможность таких регистраций и несходство данных обозначений с обозначением «РУССКАЯ» и «РУССКАЯ ВОДКА»: «РУССКИЙ ГРАФИН» по свидетельству №433372, «РУССКИЙ РЕЗЕРВ» по свидетельству №335742, «РУССКАЯ ГОРКА» по свидетельству №314590, «РУССКИЙ КОРАБЛЬ»

по свидетельству №456628, «РУССКАЯ СТАЛЬ» по свидетельству №277987, «РУССКАЯ ЯГОДА» по свидетельству №350147, «РУССКАЯ СВАДЬБА» по свидетельству №161787 и пр.;

- приведенные заявителем примеры должны быть рассмотрены в рамках настоящей заявки, поскольку в противном случае, отказ в регистрации товарных знаков на имя одних лиц, когда на имя других лиц регистрируются аналогичные обозначения, противоречит свободе конкуренции.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.04.2015, заявитель отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2012) поступления заявки №2012743636 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 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 установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «РУССКАЯ ЗИМА» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, противопоставлены, в частности, общеизвестный товарный знак (1), товарный знак по свидетельству №38389 (2), товарный знак «ЗИМА» по свидетельству №304433.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак (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 по свидетельству №38389 (2) с приоритетом от 12.03.1969, полностью повторяет вышеуказанный общеизвестный товарный знак по свидетельству №40.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных (1), (2) товарных знаков показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные словесные элементы «РУССКАЯ».

Согласно словарно-справочным источникам (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, с. 712), слово «Русский» (-ая, -ое) означает «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 «русский» 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 «РУССКАЯ» 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.

Относительно анализа сходства заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака «ЗИМА» по свидетельству №304433, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный словесный товарный знак «ЗИМА» по свидетельству №304433 выполнен буквами латинского и русского алфавита. При этом первая буква «Z» в обозначении читается как русская буква «З», следовательно, слово «ЗИМА» будет восприниматься российским потребителем как известное русское слово «ЗИМА».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в силу полного фонетического и семантического вхождения противопоставленного товарного знака «ЗИМА» в заявленное обозначение «РУССКАЯ ЗИМА».

«Зима» - самое холодное время года, следующее за осенью и предшествующее весне. Суровая, холодная зима. Мягкая зима. (Смотри словарь выше, с. 234).

Графический фактор сходства носит, в данном случае, второстепенный характер, однако сравниваемые знаки являются словесными, что сближает их по визуальному признаку сходства.

В части анализа перечней сравниваемых обозначений необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам, а предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке

№2012743636 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», а также в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

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 – водка и пиво, 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, а именно алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Следует также признать однородными заявленный товар 32 класса МКТУ «пиво» с товарами 32 класса МКТУ «пиво, сусло пивное, экстракты хмелевые для изготовления пива», приведенными в перечне противопоставленного знака, что является очевидным.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается также в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки безалкогольные, напитки фруктовые, нектары фруктовые с мякотью, сок яблочный, соки фруктовые, составы для изготовления ликеров, сусла,

сусло виноградное, сусло солодовое, экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков», указанным в перечне противопоставленной регистрации №304433, в силу их одинакового назначения, условия реализации и круга потребителей.

Таким образом, установленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного НМПТ №65 «РУССКАЯ ВОДКА», 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».

Заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ содержат совпадающий фонетически и семантически тождественный элемент «РУССКАЯ». При этом заявленное обозначение, так же как и НМПТ, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что свидетельствует и о графическом сходстве 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 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 «РУССКИЙ / РУССКАЯ / РУССКОЕ», 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 «РУССКАЯ ЗИМА» 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.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2015, изменить решение Роспатента от 22.09.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2012743636 с учетом дополнительных оснований.