

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 24.08.2017 возражение, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720073, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2015720073 с приоритетом от 01.07.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива; бренди».

Роспатентом 28.04.2017 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 ввиду их несоответствия требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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



Заявленное обозначение «

» сходно до степени смешения:



- с общеизвестным товарным знаком «



» [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТК (признан общеизвестным под №40 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 «Союзплодоимпорт», 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 на НМПТ 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 «ЯТЪ», 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);

Обществу с ограниченной ответственностью «БрянсСпиртПром», 241050, Брянская обл., г. Брянск, б-р Гагарина, 14 (свидетельство №65/19 с датой подачи заявки на НМПТ от 22.07.2014).

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

- заявителем принято решение об ограничении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ товаром «бренди», т.е. иными товарами, нежели те, которые фигурируют в противопоставлениях экспертизы;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не могут быть квалифицированы как сходные до степени смешения ввиду различной фонетики и семантики сравниваемых обозначений («РУССКИЙ МАНЕР» и «РУССКАЯ ВОДКА»), различного визуального восприятия обозначений, играющего ключевую роль при их сравнении в данном случае;

- заявитель согласен дискламацией словесного элемента «РУССКИЙ»;

- заявитель является правообладателем товарного знака «МАНЕРЪ» по свидетельству №506934, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива; бренди», поэтому заявленное обозначение следует рассматривать в качестве варианта уже имеющегося

товарного знака, при этом исключение из правовой охраны слова «РУССКИЙ» указывает на нюансную, а не доминирующую позиции этого элемента в составе знака;

- противопоставленное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», состоящее из семантически связанных друг с другом словесных элементов, образует устойчивую фразеологическую комбинацию, которая представляет собой указание на определенный вид товара, а заявленное обозначение представляет собой композицию из словесного и изобразительного элементов, причем словесный элемент состоит из существительного, доминирующего семантически и дополняющего его прилагательного, поэтому с учетом ограничения заявленного перечня до товара «бренди» и согласия заявителя с дискламацией словесного элемента «Русский», указанное противопоставление должно быть снято;

- заявленное обозначение активно используется заявителем для маркировки производимой продукции, а заявитель по заявке является активным и добросовестным участником гражданского оборота Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015720073 в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно «бренди».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- копия договора поставки №301-6/9239-ТД от 01.08.2013, заключенного между ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» и ООО «Усовские винно-коньячные подвалы»;
- копия дополнительного соглашения к договору поставки;
- спецификация по договору поставки;
- копии дизайн-макета этикеток;
- копия справки об объемах продаж;
- рекламный буклет;
- сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ», «РУССКИЙ КАЛИБР», «РУССКИЙ ЛЕД», «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельствам №523314, №439832, №427436, №412696, №334766, №334765, №334764.

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

С учетом даты (01.07.2015) поступления заявки №2015720073 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 Кодексом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 «  » по заявке №2015720073 с приоритетом от 01.07.2015 является комбинированным, выполнено в виде этикетки сложной формы, в центре которой друг под другом расположены словесные элементы «РУССКИЙ», «МАНЕРЪ», выполненные буквами русского алфавита. Слово

«РУССКИЙ» выполнено мелким шрифтом, слово «МАНЕРЪ» - крупным. В верхней части заявленного обозначения расположен изобразительный элемент в виде фрагмента городского ансамбля. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента от 28.04.2017, 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] и с товарным знаком по свидетельству №39389 [2]. Кроме того, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака явилось 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 «» [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 «» [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».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «  » и



противопоставленных товарных знаков «  » [1], [2] показал, что они содержат в своем составе сходные словесные элементы «РУССКИЙ» / «РУССКАЯ».

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 широкая известность противопоставленного товарного знака 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 сходный словесный элемент «РУССКИЙ» как в составе заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаках [1], [2] рассматривается в качестве сильного элемента.

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» 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, которое включает словесные элементы «РУССКИЙ» и «МАНЕРЪ»,

где слово «МАНЕРЪ» имеет значение: «какой-нибудь способ, образец; на какой-нибудь образец; по образцу, наподобие чего-нибудь» (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1992, стр. 350). Образованное словосочетание «РУССКИЙ МАНЕРЪ» имеет однозначную семантику, связанную с Россией, с русским – «русский способ» / «русский образец».

Все вышеизложенное обуславливает вывод о доминировании словесного элемента «РУССКИЙ» в составе заявленного обозначения. Фонетическое и семантическое сходство доминирующих элементов «РУССКИЙ» / «РУССКАЯ» в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом. Что касается визуального критерия сходства, он не является определяющим при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных знаков в силу наличия ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом по фонетическому и семантическому критериям сходства. Вместе с тем, по мнению коллегии, выполнение сравниваемых словесных элементов буквами русского алфавита и шрифтовое выделение индивидуализирующего словесного элемента «РУССКИЙ» в составе заявленного обозначения усиливает его сходство с противопоставленными товарными знаками [1], [2].

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 в отношении такого алкогольного напитка как «бренди».

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, коньяк), вино, фруктовое

вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

Указанный в перечне заявленного обозначения вид товара 33 класса МКТУ «бренди» представляет собой крепкий спиртной напиток, изготовляемый дистилляцией виноградного вина, сброженных виноградных выжимок (чапры), фруктов и фруктовых соков и выдерживанием в дубовых бочках или без него (см. Энциклопедический словарь спиртных напитков, М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003, стр. 120). В свою очередь вид товара 33 класса МКТУ «водка», указанный в перечнях противопоставленных товарных знаков [1], [2], – это крепкий спиртной напиток, представляющий собой водный раствор этилового спирта, полученного брожением зернового или плодовоовощного сырья с последующей перегонкой и очисткой активированным углем (см. там же, стр. 293).

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 – «спиртные 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 «РУССКИЙ» / «РУССКАЯ». При этом оспариваемое обозначение, так же как и НМПТ, выполнено стандартным шрифтом одного и того же алфавита - русского, что усиливает сходство сопоставляемых обозначений.

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.

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», 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 28.04.2017 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 24.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2017.