

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2016 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730955, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013730955 подано на регистрацию 09.09.2013 Обществом с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКИЙ МИР RUSSIAN WORLD», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словосочетания выполнены одно под другим.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 12.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 45 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];

- товарный знак «Русский мир» по свидетельству №177022 с приоритетом от 12.01.1998 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];

- товарный знак «Русский мир» по свидетельству №114638 с приоритетом от 06.10.1992 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [4].

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Русская водка», исключительное право использования на которое предоставлено:

- 1) ФКП «Союзплодимпорт» свидетельство №65/1;
- 2) ЗАО «Групп предприятий «ОСТ» свидетельство № 65/3;
- 3) ООО «Русский Стандарт Водка» по свидетельству № 65/4;
- 4) ОАО «Московский завод «Кристалл» по свидетельству № 65/5;
- 5) ООО «ИТАР» по свидетельству № 65/6;
- 6) ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» по свидетельству №65/7;
- 7) ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» по свидетельству № 65/8;
- 8) ООО «Алкобольные Заводы Гросс» по свидетельству № 65/9;
- 9) ОАО «Росспиртпром» свидетельство № 65/10;
- 10) ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА» по свидетельству № 65/11;
- 11) ООО «Хлебная слеза» по свидетельству № 65/12;
- 12) ООО «Традиции качества» по свидетельству № 65/13;
- 13) ЗАО «Сибирский ликеро-водочный завод» по свидетельству №65/14;
- 14) ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН» по свидетельству № 65/15;
- 15) ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ» по свидетельству № 65/16;
- 16) ООО «Водочная Артель «ЯТЬ» свидетельство № 65/17.

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.

Относительно сходства заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком, экспертиза обращает внимание на то, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется также на товары и услуги, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров и услуг будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В возражении, поступившем 11.01.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с тем, что заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно «соль», части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно «реклама» и части заявленных услуг 36 класса МКТУ, а именно «услуги банковские» способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг;

- 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, 65/3, 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) можно сделать вывод о том, что эти обозначения не сходны до степени смешения, так как имеют отличия по фонетике, графике и по смыслу;

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание из четырех слов, в то время как противопоставленные обозначения представляют собой одно слово;

- первое слово заявленного обозначения «РУССКИЙ МИР RUSSIAN WORLD» является словом мужского рода с окончанием «-ий», в то время как словесное обозначение противопоставленных товарных знаков «РУССКАЯ» является словом женского рода с окончанием «-ая»;

- сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, букв, звуков, гласных и согласных;

- таким образом, у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, наименования места происхождения товаров отсутствует фонетическое сходство;

- согласно свободной энциклопедии Википедия, «РУССКИЙ МИР» - это «концепция международного транsgосударственного и трансконтинентального сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре;

- согласно свободной энциклопедии Википедия, «МИР» - это: «Мир в широком смысле – все, что существует, Вселенная. Мир в более узком смысле – планета Земля. Мир в социальном смысле – человечество, мирное сообщество. Мир – спокойствие, отсутствие войны, покой...»;

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют совершенно разные значения и вызывают у потребителя совершенно разные ассоциации;

- практика экспертизы идет по пути регистрации подобных обозначений;

- существует целый ряд товарных знаков зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, содержащих в своем составе слово РУССКИЙ, например: «РУССКИЙ ОЛИГАРХ» свидетельство №545541; «РУССКИЙ КАЛИБР» свидетельство №439832; «РУССКИЙ КОЛОС» свидетельство №319655; «РУССКИЙ ПРЕСТИЖ» свидетельство №424998, «РУССКИЙ ТРОН» свидетельство №280924 и другие;

- очевидно, что экспертиза не сочла словосочетания со словесным элементом «РУССКИЙ» и обозначение «РУССКАЯ» сходными до степени смешения;

- заявитель является правообладателем первоначального товарного знака «РУССКИЙ МИР» по свидетельству №375950, зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам;

- заявленное обозначение представляет собой вариант уже зарегистрированного на имя заявителя словесного обозначения «РУССКИЙ МИР», который выполнен в новом графическом исполнении с переводом на английский язык.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730955 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 45 классов МКТУ, за исключением части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно «соль», части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно «реклама» и части заявленных услуг 36 класса МКТУ, а именно «услуги банковские».

Изучив материалы дела, коллегия отмечает следующее.

С учетом даты приоритета (09.09.2013) заявки №2013730955 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКИЙ МИР RUSSIAN WORLD», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словосочетания выполнены одно под другим.



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», «ВОДКА РУССКАЯ», «RUSSIAN VODKA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №177022 [3] представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ МИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №114638 [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «РУССКИЙ МИР», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительных элементов в виде стилизованных графических элементов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» №65 [5] 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 сходный словесный элемент в заявленном обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [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 №2013730955 представлены товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

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

Таким образом, заявленное обозначение «РУССКИЙ МИР RUSSIAN WORLD» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации [1, 2] в отношении товаров 32 (пиво), 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ.

Кроме того, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] показал, что в сравниваемые знаки входят тождественные словесные элементы «РУССКИЙ МИР RUSSIAN WORLD», «РУССКИЙ МИР», благодаря которым и осуществляется индивидуализация товаров и услуг, поскольку данные элементы являются значимыми (РУССКИЙ МИР» - это «концепция международного трансгосударственного и трансконтинентального сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, см. Интернет, словари), легко запоминаемыми и понятными российскому потребителю.

Наличие в заявленном обозначении словесных элементов «RUSSIAN WORLD» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного знака, поскольку эти словесные элементы являются переводом на английский язык словесных элементов «РУССКИЙ МИР» и не вносят иного смысла в знак.

В отношении графического признака сходства следует указать, что сопоставляемые обозначения выполнены стандартными шрифтовыми единицами буквами русского и латинского алфавитов.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного знака [3] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – пищевым продуктам, включенным в 30 класс МКТУ, имеют одно назначение и один и тот же круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи» заявленного обозначения однородны услугам «реклама; экспортно-импортные операции», приведенным в перечне противопоставленной регистрации [4].

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» заявленного обозначения однородны услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленной регистрации [3].

Остальные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения, связанные с продвижением товаров и снабженческими услугами однородны услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров», указанным в перечне противопоставленной регистрации [4].

Все услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения однородны услугам 36 класса МКТУ противопоставленной регистрации [4], поскольку относятся к одному виду и имеют одинаковое назначение.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [3, 4] в отношении однородных товаров и услуг 30, 35, 36 классов МКТУ.

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

Несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленное наименование места происхождения товара включают фонетически и семантически сходные словесные элементы РУССКИЙ - РУССКАЯ, присутствие в противопоставленном наименовании места происхождения товара слова «ВОДКА» придает ему смысловое значение, связанное с алкогольными напитками, а именно с водкой, в то время как словосочетание «РУССКИЙ

МИР RUSSIAN WORLD» несет в себе совершенно другое понятие, не имеющее никакого отношения к алкогольной продукции и водке, в силу чего сравниваемые обозначения не могут вызывать в сознании потребителя сходных ассоциаций.

Указанное, позволяет сделать вывод об отсутствии подобия заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей, что определяет отсутствие семантического сходства между ними.

Фонетическое и визуальное различие между сравниваемыми обозначениями дополнительно обуславливаются наличием визуально несходных словесных элементов «МИР/ WORLD» и «ВОДКА».

Указанные фонетические, семантические и визуальные различия между сравниваемыми обозначениями определяют вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения и, соответственно, возможность регистрации товарного знака по заявке №2013730955 в отношении товаров и услуг 29, 31, 32 («безалкогольные напитки; воды; минеральные воды; газированные воды; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»), 38, 39, 45 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, отменить решение Роспатента от 12.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730955.