

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 26.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720006, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012720006 с приоритетом от 15.06.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «RUSSIAN LUXURY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720006. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LUXURY» («LUXURY» – в переводе с английского языка означает «роскошь, богатство, люкс», см. <http://slovari.yandex.ru>) в силу своего семантического значения не обладает

различительной способностью, является неохраняемым обозначением, поскольку указывает на свойства товаров, в том числе носящие хвалебный характер.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией комбинированных товарных знаков, включающих словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN/RUSSIAN VODKA», зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ по свидетельствам № 38389, № 38237, №38388, №38390 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11;

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированным под № 65 в отношении товара «водка», право пользования которым предоставлено:

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

Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка (свидетельство № 65/3 с приоритетом от 10.09.2004);

Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/4 с приоритетом от 25.09.2007);

Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», Москва (свидетельство № 65/5 с приоритетом от 14.04.2008);

Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», г. Калининград (свидетельство № 65/6 с приоритетом от 14.04.2008);

Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (свидетельство № 65/7 с приоритетом от 02.04.2008);

Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск (свидетельство № 65/8 с приоритетом от 13.04.2009);

Обществу с ограниченной ответственностью «Алкогольные Заводы Гросс», г. Ульяновск (свидетельство № 65/9 с приоритетом от 22.10.2008);

Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», Москва (свидетельство № 65/10 с приоритетом от 11.03.2011);

Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/11 с приоритетом от 31.07.2008);

Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», г. Нижний Новгород (свидетельство № 65/12 с приоритетом от 27.03.2009);

Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», г. Краснознаменск (свидетельство № 65/13 с приоритетом от 13.04.2009);

Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово (свидетельство № 65/14 с приоритетом от 18.05.2011);

Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», г. Балашиха (свидетельство № 65/15 с приоритетом от 13.07.2010);

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

- комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», признанным общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» (внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее – Перечень ОИ) под № 40) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении и в дополнении к нему заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «RUSSIAN LUXURY» переводится на русский язык как «русская роскошь, русское богатство», в связи с чем словесные элементы обладают различительной способностью, не указывают на свойства товаров и не носят хвalebный характер в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками и наименованием места происхождения товара, так как заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов,

образующих единое словосочетание «RUSSIAN LUXURY» со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов;

- данный вывод заявителя подтверждается решением Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку №178248 «РУССКИЙ СТАНДАРТ»;

- в противопоставленном общеизвестном товарном знаке № 40 и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 38389, 38237, 38388 и 38390 словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ» и «RUSSIAN» являются неохраняемыми элементами;

- существует практика регистрации на имя различных лиц товарных знаков, содержащих слова «русский, -ая, -ое»;

- наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению не для всех товаров, приведенных в заявке, а только для товара «водка», так как в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, если регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720006 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 16.10.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (15.06.2012) поступления заявки №2012720006 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 1 и 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.

Согласно требованиям 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RUSSIAN LUXURY», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «luxury» в переводе с английского языка имеет значения «богатство, роскошь, большое удовольствие, наслаждение, люкс» (см. <http://translate.google.ru>).

В современном русском языке обозначение «luxury (люксовый)» широко используется в значении «относящийся к категории люкс», то есть как указание на повышенное качество и стоимость самых разнообразных товаров и услуг (см. <http://yandex.ru/yandsearch?text=luxury&lr=213&p=1>).

В отношении алкогольных напитков слово «LUXURY» также используется различными производителями как указание на класс «люкс» (например: «Kauffman Private Collection Luxury» (<http://alky.su>), «Vodka "Platinum BLACK LUXURY"» (<http://www.vinowine.ru>), «Водка HEAVEN Luxury» (<http://klassmag.com>), в связи с чем оно не способно индивидуализировать товары. Данный факт нашел отражение в практике Роспатента. Так, зарегистрирован ряд товарных знаков на имя различных лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, включающих неохраняемый словесный элемент «LUXURY»: свидетельства №419951, №394425, №366469, №366468, №366467 и др.).

С учетом изложенного входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LUXURY» может характеризовать заявленные товары, указывая на их свойство, носящее хвalebный характер, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что в отношении приведенных в перечне заявки товаров 33 класса МКТУ основную смысловую нагрузку в заявленном обозначении несет слово «RUSSIAN» (русская). При этом

слово «RUSSIAN» занимает в рассматриваемом словосочетании размещено на первой строке и в силу указанного акцентирует на себе внимание потребителей.

В этой связи представляется правомерным сравнение заявленного обозначения с противопоставленными знаками и НМПТ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 38389, №38237, №38388 и №38390 [1] представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «RUSSKAYA/РУССКАЯ/RUSSIAN» или «RUSSIAN VODKA», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленное НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА» [2] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товара «водка».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству № 40 [3] представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных общеизвестного товарного знака, товарных знаков и наименования места происхождения [1-3] товара показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные слова – «RUSSIAN»/«RUSSKAYA»/«РУССКАЯ», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сравниваемые обозначения отличаются по звучанию ([rʌʃ(ə)n]/[rʌskaya]), однако их смысловое сходство очевидно. Оно обусловлено подобием заложенных в обозначениях понятий («RUSSIAN» - в переводе с английского языка означает «русский, русская», словесный элемент «RUSSKAYA» является транслитерацией слова «русская»).

Коллегия палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков [1-3] исходила

из того, что решающее значение при их восприятии имеет семантический критерий сходства обозначений, на основе которого установлено сходство в целом.

Что касается доводов возражения о том, что заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов, образующих единое словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов, то следует отметить, что наличие грамматической и смысловой связи между соответствующими словами совсем не свидетельствует об обязательном изменении присущих им смысловых значений.

Так, семантический анализ заявленного обозначения, приведенный выше, показал, что входящее в него слово «luxury» в сочетании со словом «RUSSIAN» может быть переведено с английского языка не только как «русская роскошь», но и как «русская люксовая» (см. <http://translate.google.ru>), что вполне коррелирует с заявленными товарами 33 класса МКТУ.

Довод возражения о том, что в противопоставленном общеизвестном товарном знаке № 40 и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 38389, 38237, 38388 и 38390 словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ» и «RUSSIAN» являются неохранными элементами и, следовательно, не подлежат сравнительному анализу, является ошибочным и не соответствует действительности, поскольку приведенные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации сведения не имеют никаких указаний (в графе 526) на включение данных словесных элементов в разряд неохранных элементов.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого охраняются противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара, относятся к одной и той же родовой группе (алкогольные напитки) и соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных

однородных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и указанные противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить и то, что установленный факт сходства заявленного обозначения до степени смешения с наименованием места происхождения товара препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, в отношении любых товаров.

Что касается довода возражения о том, что наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению не для всех товаров, приведенных в заявке, а только для товара «водка», так как в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, если регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара, то следует отметить, что данный довод заявителя также является ошибочным, поскольку не соответствует правовой норме, приведенной в пункте 7 статьи 1483 Кодекса.

Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых (то есть всех) товаров. Вместе с тем, указанной нормой права предусматривается и исключение из этого общего правила, когда такое обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый лишь 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 этой связи необходимо отметить, что отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о наличии у заявителя вышеупомянутого исключительного права на соответствующее наименование места происхождения товара.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, содержащих слова «русский, -ая, -ое», следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2014.