

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 09.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243816, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «RUSSIAN CROWN» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.03.2015 за №1243816 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя АйПи ВЕСТОР Групп Лимитед, Республика Кипр (далее – заявитель).

Роспатентом 08.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243816 в отношении всех товаров, приведенных в перечне международной регистрации.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1243816 не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 (2), 6 (3), 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что присутствующий в знаке словесный элемент «RUSSIAN» (русский; русская)

дезориентирует потребителя относительно места происхождения товаров, поскольку заявителем является компания из Республики Кипр. При этом заявителем не был ограничен перечень товаров 33 класса МКТУ соответствующим образом – до алкогольных напитков (кроме пива), произведенных на территории Российской Федерации.

Также в заключении по результатам экспертизы указывается, что знак по международной регистрации №1243816 сходен 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 товарным знаком по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969 и общеизвестным



товарным знаком по свидетельству №40, который признан общеизвестным с 31.12.1985.

Кроме того, знак по международной регистрации №1243816 является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара «Русская водка» №65 (далее - НМПТ), регистрация которого произведена 05.06.2003 по заявке №2003704989 с приоритетом от 14.03.2003 в отношении товара «водка».

В возражении, поступившем 09.03.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем двух товарных знаков по свидетельствам №238732 и №516523, содержащих словесный элемент «РОССИЙСКАЯ КОРОНА», которые зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ «Алкогольные напитки (кроме пива)»;

- знак «RUSSIAN CROWN» по международной регистрации №1243816 является переводом словосочетания «РОССИЙСКАЯ КОРОНА» с английского

языка и используется на этикетках товаров 33 класса МКТУ параллельно с обозначением на русском языке;

- учитывая, что продукция длительное время производится на территории Российской Федерации на основании лицензионных договоров, заключенных заявителем с ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ» и с ООО Самарский комбинат «РОДНИК», и вводится в оборот на законных основаниях, вероятность введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара в данном случае исключается;

- знак «RUSSIAN CROWN» по международной регистрации №1243816 представляет собой устойчивое словосочетание «РОССИЙСКАЯ КОРОНА», отличающееся семантически от противопоставленных экспертизой товарного знака/общеизвестного товарного знака со словом «РУССКАЯ» и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА»;

- противопоставленные средства индивидуализации имеют сильную географическую (и даже национальную) привязку, а знак «RUSSIAN CROWN» является фантазийным;

- значительные графические, фонетические и семантические различия исключают вероятность того, что потребитель может принять знак по международной регистрации №1243816 за противопоставленные товарный знак/общеизвестный товарный знак со словом «РУССКАЯ» или НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1243816 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (кроме пива), производимых на территории Российской Федерации» (ходатайство о внесении изменений в перечень товаров международной регистрации №1243816 было представлено на заседании коллегии 04.05.2017).

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие документы (копии):

- распечатка с сайта www.russian-crown.com о предложении к продаже товаров «Российская корона»/«Russian Crown» [1];

- сведения об администраторе сайта www.russian-crown.com [2];

- заказ на печать этикетки «Российская корона»/«Russian Crown» от 05.02.2015 [3];

- инвойс №111 от 25.02.2015 на поставку водки «Russian Crown Premium», «Russian Crown Original», настойки горькой «Russian Crown Honey with pepper» в Израиль; товарно-транспортная накладная №0764248 [4];

- инвойс №140 от 31.08.2015 на поставку водки «Российская корона Премиум»/ «Russian Crown Premium», «Российская корона Оригинальная»/ «Russian Crown Original», настоек «Российская корона на меду с перцем»/ «Russian Crown», «Российская корона Клюквенная»/ «Russian Crown Cranberry», «Российская корона Шиповник»/ «Russian Crown», «Российская корона Вишня»/ «Russian Crown», «Российская корона Рябина»/«Russian Crown» в Англию; товарно-транспортная накладная №7877402 [5];

- инвойс №267 от 01.12.2016 на поставку водки «Российская корона Премиум»/ «Russian Crown Premium», «Российская корона Оригинальная»/ «Russian Crown Original», настоек «Российская корона на меду с перцем»/ «Russian Crown», «Российская корона Клюквенная»/ «Russian Crown» в Германию; товарно-транспортная накладная от 17.01.2017 [6];

- анонс и фотографии с выставки Anuga Food Fair в Германии (октябрь 2015 г.), где была представлена водка «Российская корона»/«Russian Crown» [7];

- реклама водки «Российская корона»/«Russian Crown» в газете «Гастрономическая Правда» (Болгария) в марте и июле 2016 г. [8];

- образцы этикеток водки «Российская корона»/«Russian Crown» [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (09.03.2015) международной регистрации №1243816 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Знак по международной регистрации №1243816 представляет собой словесное обозначение «RUSSIAN CROWN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации на имя компании АйПи ВЕСТОР Групп Лимитед из Республики Кипр.

В связи с доводом экспертизы о том, что присутствующий в знаке словесный элемент «RUSSIAN» (русский; русская) дезориентирует потребителя относительно места происхождения товаров, заявитель представил ходатайство о корректировке перечня товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана указанного знака на территории Российской Федерации, путем уточнения места их производства («алкогольные напитки (кроме пива), производимые на территории Российской Федерации»).

Кроме того, заявитель представил документы, подтверждающие ведение им хозяйственной деятельности по изготовлению алкогольных напитков на территории Российской Федерации (алкогольная продукция изготавливается под контролем заявителя в рамках лицензионных договоров, заключенных в отношении товарного знака «Российская Корона» по свидетельству №238732 с ООО «БРЯНСКСПИРТПРОМ» и ООО Самарский комбинат «РОДНИК»).

В связи с изложенным коллегия не усматривает противоречия знака по международной регистрации №1243816 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров.

Вместе с тем, внесение уточнений в перечень товаров 33 класса МКТУ по международной регистрации №1243816 коллегия посчитала

нецелесообразным, поскольку усматривается противоречие знака требованиям пунктов 6 (2), 6 (3), 7 статьи 1483 Кодекса.

В рамках требований указанных правовых норм знаку по международной регистрации №1243816 противопоставлены, в частности,



товарный знак по свидетельству №38389 и общеизвестный товарный



знак по свидетельству №40, представляющие собой этикетки, содержащие словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Товарный знак по свидетельству №38389 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Русская»». Товарный знак №40 признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленному наименованию места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» №65 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, является существенным индивидуализирующим элементом.

Сравнительный анализ знака «RUSSIAN CROWN» по международной регистрации №1243816 и противопоставленных средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе семантически и/или фонетически тождественные словесные элементы «RUSSIAN»/«RUSSIAN», «РУССКАЯ», «RUSSKAYA». Необходимо отметить, что совпадающий словесный элемент расположен в знаке по

международной регистрации №1243816 в начальной позиции, с которой начинается его восприятие потребителем.

Поскольку товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1243816 на территории Российской Федерации, и товары для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным средствам индивидуализации, относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», они являются однородными.

Относительно довода заявителя о том, что знак «RUSSIAN CROWN» является переводом словосочетания «РОССИЙСКАЯ КОРОНА» на английский язык, при этом такому восприятию словосочетаний потребителями способствует их совместное использование на этикетках алкогольных напитков [1, 3, 7-9], коллегия отмечает следующее.

Слово «RUSSIAN» является лексической единицей английского языка, которая в переводе на русский язык означает «русский» или «россиянин» (см., в частности, www.multitran.ru, Англо-русского словаря, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва -1956, с. 521).

В отличие от продемонстрированных заявителем этикеток алкогольных напитков, знак «RUSSIAN CROWN» по международной регистрации №1243816 не содержит никаких дублирующих надписей на русском языке, которые способны были бы конкретизировать его перевод. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что рассматриваемый знак не будет восприниматься в значении «РУССКАЯ КОРОНА».

Таким образом, знак «RUSSIAN CROWN» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса исключением является случай, когда заявитель товарного знака имеет исключительное право на это наименование. Однако у компании

АйПи ВЕСТОР Групп Лимитед, Республика Кипр отсутствует право пользования наименованием места происхождения товара №65.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2016.