


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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.11.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Завод Георгиевский. Традиции качества», г. Краснознаменск (ранее – ООО «Белуга Маркет», г. Звенигород) (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747410, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016747410 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 14.12.2016 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.


Роспатентом 16.07.2018 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 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «RUSSIAN» (в переводе с английского - «русская»), «RYE» (в переводе с английского – «ржаная», см. www.multitrans.ru) являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на место производства и состав товаров.




Кроме того, заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с:



- с общеизвестным товарным знаком «» [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «водка» (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.

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА» №65 [3], право пользования которым предоставлено:

Федеральному казенному предприятию «Союзплодимпорт», 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 «Алкогольные 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 «ЯТЬ», 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);

Открытому акционерному обществу «Уржумский спиртоводочный завод», 613531, Кировская обл., г. Уржум, ул. Кирова, 8А (свидетельство №65/20 с датой подачи заявки на НМПТ от 10.06.2016);

Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Водочная Компания», 652152, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А (свидетельство №65/21 с датой подачи заявки на НМПТ от 09.03.2016);

- с заявкой №2016716707, поданной 13.05.2016 на предоставление права пользования зарегистрированным НМПТ №65 «Русская водка» от имени Акционерного общества «Великоустюгский ликеро-водочный завод», 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Красная, 31.

В поступившем возражении и дополнениям к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части сходства до степени смешения заявленного обозначения и указанных в заключении по результатам экспертизы


противопоставлений [1] – [4]. Заявитель обращает внимание на наличие в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации сосуществующих товарных знаков со словесным элементом «РУССКИЙ», «РУССКАЯ», «RUSSKAYA», «RUSSIAN», зарегистрированных в отношении алкогольных напитков и принадлежащих разным лицам. По мнению заявителя, заявленное обозначение является вариантом уже известного на рынке товарного знака «РЖАНОЙ КОЛОС» по свидетельству №205785. Продукция, маркированная заявленным обозначением, производится на заводе Георгиевский, который входит в крупный российский холдинг БЕЛУГА ГРУП, поставляется на экспорт за рубеж, в частности, в страны Латинской Америки. Предприятия, входящие в холдинг БЕЛУГА ГРУП, обладают свидетельствами на НМПТ «Русская водка» №65/8 и №65/13. Кроме того, заявитель указал, что не претендует на правовую охрану в составе заявленного обозначения словесного элемента «RUSSIAN RYE».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016747410 в отношении заявленных 33 класса МКТУ с указанием словесного элемента «RUSSIAN RYE» в качестве неохраняемого.

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

- сведения об использовании заявленного обозначения за рубежом;
- информация о подачи заявки на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «RUSSIAN RYE» в ряде стран Латинской Америки;



- сведения о международной регистрации №1339037 знака «  »;
- список аффилированных с заявителем лиц по состоянию на 30.09.2018.

Необходимо также указать, что заявитель 11.01.2019 ходатайствовал о внесении изменений в заявку №2016747410, а именно направил заявление о

передачи прав на нее ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества», которое является обладателем свидетельства на НМПТ «Русская водка» №65/13. Также заявителем было представлено заключение №31-2019 от 29.01.2019 по результатам социологического опроса, проведенного среди потребителей алкогольной продукции Лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН (далее – социологический опрос) с приложениями.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.12.2016) поступления заявки №2016747410 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

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 настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или

услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из требований 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 НМПТ, 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 НМПТ.



Заявленное обозначение «RUSSIAN RYE» по заявке №2016747410 с приоритетом от 14.12.2016 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде части круга с орнаментом из ржаных колосьев, а также словесные элементы «RUSSIAN», «RYE», выполненные буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному. Заявленное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ «водка».


Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «RUSSIAN», «RYE» представляет собой лексические единицы английского языка, в переводе означающие «русская» и «рожь, ржаная, хлебная водка» соответственно, см. <https://translate.academic.ru>.

В этой связи можно сделать вывод, что указанные словесные элементы являются описательными элементами заявленного обозначения, не обладают различительной способностью, что заявителем не отрицается. Принимая во внимание, что словесные элементы «RUSSIAN», «RYE» не занимают в


заявленном обозначении доминирующее положение, они могут быть указаны в составе заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Однако 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 «Русская водка» [1], свидетельством на право пользования которым заявитель (на момент экспертизы заявленного обозначения – ООО «Белуга Маркет», г. Звенигород) не обладал. Кроме того, согласно доводам, изложенным в решении Роспатента, 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].



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», сочетание букв «СПИ», 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».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставлений [1] – [3] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.


К указанным обстоятельствам относится передача прав по рассматриваемой заявке №2016747410 Обществу с ограниченной ответственности «Завод Георгиевский. Традиции качества», г. Краснознаменск», которое обладает правом на НМПТ «Русская водка» №65/13.

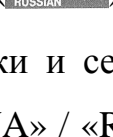
Наличие у заявителя свидетельства на НМПТ «Русская водка» №65/13 [3], сходное до степени смешения с заявленным обозначением, включающим словесный элемент «RUSSIAN», устраняет препятствие в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса. При этом спорный словесный элемент «RUSSIAN» подлежит исключению из правовой охраны товарного знака в соответствии с требованиями настоящей статьи Кодекса.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2], то необходимо отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1], [2] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого в свою очередь испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однородность сопоставляемых товаров очевидна и заявителем не оспаривается.



Вместе с тем сопоставительный анализ заявленного обозначения «  »

и противопоставленных товарных знаков «  » [1], [2] показал, что они содержат в своем составе сходные фонетически и семантические тождественные словесные элементы «РУССКАЯ» / «RUSSKAYA» / «RUSSIAN». Вместе с тем, как указано выше, слово «RUSSIAN» в составе заявленного обозначения отнесено к

категории неохраняемых элементов, носящих описательный характер, следовательно, этот элемент в данном индивидуализирующей функцией не обладает и не акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.



Кроме того, сопоставляемые обозначения «», и «» производят разное общее зрительное впечатление, поскольку основное внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения акцентируется на индивидуализирующий изобразительный охраноспособный элемент в виде круга с орнаментом из ржаных колосьев, а в противопоставлениях [1], [2] – на словесный элемент «Русская».

Следует констатировать, что представленный заявителем опрос общественного мнения также свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставлениями [1], [2]. Так, подавляющее число опрошенных респондентов (более 90%) полагают, что товары, маркированные заявленным обозначением и противопоставлениями [1], [2], производятся разными компаниями и не ассоциируют сравниваемые средства индивидуализации друг с другом.

Таким образом, установленные отличия заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2] обуславливают вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте при сопровождении товаров 33 класса МКТУ, следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товара 33 класса МКТУ «водка» с указанием словесных элементов «RUSSIAN», «RYE» в качестве неохраняемых.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2018, отменить решение Роспатента от 16.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016747410.