

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «СОЮЗЭКСТРА», Московская область, пос.Малаховка (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006727127/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006727127/50 с приоритетом от 21.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово SOYUZEXTRA в стандартном шрифтовом исполнении, в русской транслитерации СОЮЗЭКСТРА, над которым расположен зарегистрированный заявителем товарный знак, под которым расположен герб в оформлении круга со звёздочками; данная композиция расположена на фоне прямоугольника с параллельными линиями. Слово ВОДКА, фраза PRODUCT OF RUSSIA, цифры 0,5л., 40% дискламируются. Цветовое сочетание – чёрный, белый, серый.

В решении экспертизы от 25.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указано, что заявленное комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом

Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта и 2.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), т.к. содержит изображение герба бывшего государства СССР, являющегося достоянием истории Российской Федерации — правопреемницы СССР. Использование символики СССР в обозначениях, предназначенных для маркировки продукции, в том числе алкогольной, противоречит общественным интересам.

Включённый в заявленное обозначение словесный элемент «ВОДКА» указывает на конкретный вид товара, в связи с чем в отношении данных товаров он относится к неохраняемым элементам на основании положения пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил. В отношении других заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, не являющихся водкой, заявленное обозначение является ложным относительно вида товара, что препятствует его регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил.

Заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона и пунктов 2.8.1, 14.4.2.4, 14.4.3 Правил, т.к. оно сходно до степени смешения с товарным знаком «SOUZ» по свидетельству № 274259 (приоритет 31.03.2003), зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявлением товарам 32 класса МКТУ, за исключением товара «пиво».

Элементы «0,5 л», «40%», «PRODUCT OF RUSSIA» относятся к неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил, т.к. они указывают на объём, свойства, на место производства товаров.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- экспертиза в своём решении не аргументировала, в чём именно может выражаться противоречие общественным интересам регистрация символов СССР в составе товарного знака; заявление о том, что изображение герба СССР является достоянием истории Российской Федерации, не может быть отнесено к аргументам, оправдывающим применение пункта 3 статьи 6 Закона; ни к одному из перечисленных в пункте 2.5.2 Правил примеров случай заявленного обозначения не подходит; следовательно, ссылка экспертизы на пункт 3 статьи 6 Закона не является правомерной;

- герб СССР не может быть отнесён к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, т.к. в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в статье 3 сказано: «К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации ... относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры»;

- в случае действительного противоречия товарного знака общественным интересам регистрация такого товарного знака должна была бы приводить к каким-либо социальным действиям всего общества или значительной его части; однако такие противоречия отсутствуют, что подтверждается на примере другого товарного знака, зарегистрированного ранее и содержащего в своём составе герб СССР (свидетельство № 270286); произведённая регистрация товарного знака с гербом СССР не противоречит общественным интересам, также не может противоречить таким интересам и регистрация заявленного обозначения, поэтому домыслы экспертизы являются безосновательными;

- были также ранее зарегистрированы товарные знаки, содержащие гербы Российской империи свидетельства № 180055, 195656, 229355 и многие другие; практика использования этих товарных знаков показала, что их регистрация не противоречит общественным интересам;

- в случае регистрации обозначений, содержащих государственные гербы исчезнувших государств, они регистрируются в качестве неохраняемых элементов, как это предусмотрено для гербов государств, существующих на момент регистрации товарного знака; разрешение на такую регистрацию компетентного органа в виду отсутствия такового не требуется.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006727127/50, сократить перечень товаров, в отношении которых испрашивается охрана товарного знака, исключив из него все товары, кроме товаров 33 класса МКТУ, конкретизировав их наименование в следующем виде «алкогольные напитки, а именно: водка», и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (21.09.2006) заявки № 2006727127/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон, Правила, Гражданский кодекс Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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 свойство, назначение, место производства или сбыта.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие, в частности, на их вид, свойство, назначение, место производства или сбыта, указание веса, объёма.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 3 статьи 6 Закона и пункт 2.5.2 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом 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 (пункт (2.5.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

При установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю (пункт (14.4.3) Правил).

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, круг потребителей, рынок сбыта и т.д. (пункт (14.4.3) Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2006727127/50 является комбинированным и представляет собой серый прямоугольник, вытянутый по вертикали, в верхней части которого расположено изображение в окружности. Под указанным изображением под некоторым углом расположен словесный элемент «SoyuzExtra», выполненный буквами латинского алфавита с заглавными буквами S и E. Указанный элемент выполнен буквами серого цвета на чёрном фоне оригинальным шрифтом. В центре прямоугольника под словесным элементом «SoyuzExtra» расположен герб, сходный до степени смешения с гербом СССР, окаймлённый кругом со звёздочками. Слева под этим кругом и справа над этим кругом, а также в самой нижней части прямоугольника расположены прямые параллельные линии под тем же углом, что и словесный элемент «SoyuzExtra». В нижней части прямоугольника под гербом расположен словесный элемент «Водка», выполненный буквами русского алфавита с заглавной буквой «В» на чёрном фоне. Под указанным словесным элементом слева расположены элементы «0,5л», справа – «40%». Под ними расположены словесные элементы «PRODUCT OF RUSSIA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита чёрного цвета стандартным шрифтом, буквы указанного словосочетания выполнены значительно меньшего размера по сравнению с элементами «SoyuzExtra» и «Водка».

Охрана заявленного обозначения испрашивается в чёрном, сером, белом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Как верно указано экспертизой в решении, элементы «Водка», «0,5л», «40%», «PRODUCT OF RUSSIA» указывают на вид товара, объём, свойства и место производства товара, поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона они могут быть включены в товарный знак только как неохраняемые элементы.

Словесный элемент «Водка» указывает на конкретный вид товара 33 класса МКТУ – водка, поэтому в отношении остальных алкогольных напитков и товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение, включающее этот словесный элемент, будет ложным, что препятствует его регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона.

Поскольку в скорректированном перечне товаров, представленном заявителем, приведены следующие товары: «алкогольные напитки, а именно: водка», основания для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Что касается доводов экспертизы относительно того, что заявленное обозначение, предназначенное для маркировки алкогольной продукции и содержащее изображение герба СССР, являющегося достоянием истории Российской Федерации, противоречит общественным интересам, необходимо отметить следующее.

Прежде всего следует подчеркнуть, что список обозначений, указанных в пункте 2.5.2 Правил, которые могут быть отнесены к противоречащим общественным интересам, гуманности и морали, является открытым. Для оценки обозначения с точки зрения противоречия общественным интересам необходимо учитывать фактор восприятия потребителем обозначения на товаре, в отношении которого предполагается его регистрация. Однако какие-либо доказательства того, что потребитель не воспринимает заявленное обозначение как противоречащее общественным интересам, представлены не были.

Следует также отметить, что как Советский Союз, так и герб Советского Союза, безусловно, имеют особое значение для истории и культуры Российской Федерации (Постановление ВС РФ от 12.06.1992 № 2987-1 «Об изображениях государственных символов бывшего СССР»), поэтому расположение герба СССР на бутылке с водкой противоречит общественным интересам и морали.

Относительно герба СССР необходимо также отметить, что в соответствии со статьёй 6 ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности

(далее – Парижская конвенция) и пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Следует подчеркнуть, что ни в Парижской конвенции, ни в Законе не говорится о том, что данное положение не относится к гербам, флагам, эмблемам государств, которые уже не существуют.

Следовательно, с учётом того, что согласие соответствующего компетентного органа заявителем представлено не было, изображение герба СССР в заявленном обозначении исключает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Довод экспертизы, касающийся сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 274259 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», не является правомерным по следующим причинам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274259 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее буквы латинского алфавита белого цвета, выполненные оригинальным шрифтом на фоне чёрного изобразительного элемента, повторяющего контур букв. Оригинальность шрифта, особенно написание последней буквы не позволяет однозначно прочитать сочетание букв. Один из возможных вариантов - «Souz».

Сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными, т.к. заявленное обозначение содержит 4 слова: «SoyuzExtra», «PRODUCT» «RUSSIA», «Водка», а противопоставленный товарный знак только одно - «Souz».

Слово «Souz» противопоставленного товарного знака не является лексической единицей иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю

(Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970,[1] с.720; Новый немецко-русский словарь-справочник, Минск, Асар, 2001, Москва, Модерн-А, 2001, [2] с.589; Краткий французско-русский и русско-французский словарь, Москва, Русский язык, 1980, [3] с.302-303), поэтому не имеет смыслового значения. Указанный словесный элемент может восприниматься как транслитерация русского слова «союз».

В заявлении обозначении, как отмечалось выше, присутствует несколько словесных элементов, часть из которых имеет определённую семантику: «Водка» - вид алкогольного напитка, «PRODUCT OF RUSSIA» - продукт из России. Слово «SoyuzExtra» в целом является фантазийным, хотя может быть воспринято как два слова Soyuz и Extra. Слово Soyuz не является лексемой иностранных языков [1], [2], [3], а слово Extra – имеет в английском языке несколько значений, в частности, «что-либо дополнительное, сверх программы; высший сорт, высшего качества, дополнительно» [1].

Следовательно, смысловое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует, поскольку заявленное обозначение содержит несколько словесных элементов, имеющих различное смысловое значение, в целом отличающееся от противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые обозначения производят совершенно различное зрительное впечатление, что обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, при отсутствии фонетического, смыслового и графического сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274259 не являются сходными.

Вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений делает излишним установление однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, тем более с учётом скорректированного перечня товаров, и товаров, указанных в перечне противопоставленного товарного знака.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона и поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 31.01.2008, изменить решение экспертизы от 25.10.2007 и отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2006727127/50 в качестве товарного знака.**