

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 11.09.2017. Данное возражение подано ООО «Инфро ГРУПП», г. Урюпинск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743920, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015743920 на регистрацию словесного обозначения
РУССКАЯ
«ЗДРАВНИЦА» была подана на имя заявителя 31.12.2015 в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 05.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743920. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение содержит элементы «РУССКАЯ ЗДРАВНИЦА», которые означают: русская – относящаяся к

русскому народу, его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, ее территории, внутреннему устройству, истории, здравница – общее название санаториев, домов отдыха. Учреждение для лечения и отдыха. В отношении части товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, имеющих отношение к русским здравницам, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку является общепринятым видовым наименованием организации, указывает на вид услуг, назначение части товаров и услуг, место (страну) нахождения организации заявителя. В отношении иных заявленных услуг 35 класса МКТУ, не имеющих отношение к здравницам, и части товаров 32 класса МКТУ (пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг и назначения товаров.

В заключении также указано на сходство заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком № 40 [1], а также с товарным знаком по свидетельству № 38389 [2] в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков [1-2].

Кроме того, отмечено, что в отношении всех заявленных товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «Русская водка» (регистрация № 65) [3].

Также, экспертиза указывает, что приведенные заявителем примеры регистраций со словесными элементами «русская», «русский», «русское» не могут служить аргументом в защиту заявленного обозначения, поскольку они отличаются от заявленного обозначения, экспертиза по каждой заявке проводится отдельно.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы

которого сводятся к следующему:

- словосочетание «русская здравница» не является описательным и имеет самостоятельное значение, что также подтверждается практикой регистрации подобных обозначений («РУССКОЕ ИСКУССТВО», № 163287, «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ», № 497060, «РУССКОЕ МОРЕ», № 459130 и т.д., отдельно выделен знак «РУССКИЙ ДОКТОР» по свидетельству № 244664, как близкий по семантике);

- относительно противопоставления заявленному обозначению комбинированного товарного знака «Водка Русская. RUSSKAYA, РУССКАЯ, RUSSIAN» [2]: сравниваемые обозначения имеют различное звучание и не являются сходными фонетически (различное количество звуков и букв), графически (различное общее зрительное впечатление) и семантически (слово «водка» несет абсолютно иную смысловую нагрузку);

- отсутствует сходство с противопоставленными знаками, как составляющих элементов обозначения, так и всего обозначения в целом;

- указанные аргументы могут быть применены и по отношению к противопоставленному НМПТ [3].

В возражении также обращено внимание на то, что обозначение не было заявлено в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (31.12.2015) заявки № 2015743920 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

РУССКАЯ ЗДРАВНИЦА

Заявленное обозначение «**РУССКАЯ ЗДРАВНИЦА**» является словесным и выполнено в две строки заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словарно-справочные источники информации (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «**РУССКАЯ ЗДРАВНИЦА**»:

«русская» – 1. см. русские. 2. относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у русских, как в России;

«здравница» – общее название санаториев, домов отдыха.

Анализ указанных семантических значений позволяет утверждать, что заявленное обозначение включает в свой состав элементы, которые представляют собой видовое наименование предприятия, деятельность которого осуществляется в России и связана с санаторным лечением и отдыхом.

Кроме того, данное словосочетание часто употребляется в фирменных наименованиях юридических лиц и в коммерческих обозначениях в различных областях деятельности (например, ТОП 100 лучших русских здравниц, ООО «**РУССКАЯ ЗДРАВНИЦА**» и т.д.).

Таким образом, в отношении части услуг 35 класса МКТУ, связанных со здравницами (продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения) указанных в заключении экспертизы, заявленное обозначение не обладает

различительной способностью и содержит элементы, указывающие на вид и назначение услуг, а также место нахождения лица, оказывающего услуги, в связи с чем подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку не указывает на вид товара или какое-либо их свойство, в связи с чем не может быть признано характеризующим услуги или вводящим в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Также, коллегия считает, что в отношении услуг 35 класса МКТУ, не связанных с лечением и отдыхом, обозначение «РУССКАЯ ЗДРАВНИЦА» является фантазийным и не порождает ложных ассоциаций в силу их нереальностей. Т.е. в отношении таких услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

РУССКАЯ
ЗДРАВНИЦА

Заявленное обозначение «» было описано выше.



Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» [1] и



товарный знак «» [2] являются комбинированными и представляют собой вертикально-ориентированную этикетку в центре которой размещен словесный элемент «Русская», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Транслитерация буквами латинского алфавита и перевод словесного элемента на английский язык размещены вверху и внизу этикетки. Этикетка содержит изобразительные элементы в виде вензелей и стилизованного

изображения земного шара. Правовая охрана предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [3] зарегистрировано в отношении товара «водка».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1-3] средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный словесный элемент «РУССКАЯ».

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, в том числе для товаров, однородных товарам противопоставленных обозначений [1-3], относящихся к алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения рассматриваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

Однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ сравниваемых обозначений установлена в виду следующего. Перечень заявленного обозначения содержит следующие товары 32 класса МКТУ: пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива, которые относятся к алкогольной продукции (пиво – слабый алкогольный пенящийся напиток, приготавливаемый обычно из ячменного солода, Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/>). Правовая охрана противопоставленным средствам индивидуализации [1-3] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ, также относящегося к алкогольным напиткам – водка. Т.е. сопоставляемые товары 32 и 33 классов МКТУ относятся к алкогольным напиткам, имеют одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права использования наименования места происхождения товара № 65.

Следует также учитывать наличие общеизвестного товарного знака [1] со словесным элементом «РУССКАЯ» в отношении товара «водка» и известность наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», что позволяет признать данный словесный элемент в заявленном словосочетании наиболее сильным (несущим индивидуализирующую нагрузку) в отношении напитков.

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 32(33) класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «РУССКАЯ ЗДРАВНИЦА» и противопоставленные ему средства индивидуализации [1-3] являются сходными до степени смешения.

Также, коллегия отмечает, что услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению и реализации товаров (демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) тесно взаимосвязаны с товарами, в связи с чем их следует признать однородными с выше проанализированными товарами 32 и 33 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегия считает, что в отношении остальных услуг 35 класса МКТУ, не связанных с деятельностью здравниц и не относящихся к продвижению и реализации товаров, обозначение является семантически нейтральным и не вызывает каких-либо сходных ассоциаций с НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА».

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса;

исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов;

услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2017, отменить решение Роспатента от 05.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015743920.