

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 10.07.2018 возражение, поданное 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 №2016741771, при этом установила следующее.

Обозначение «РУССКАЯ ЛОШАДКА» по заявке №2016741771, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно 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 товарными знаками и общеизвестным товарным знаком. А именно, были противопоставлены:

- общеизвестный товарный знак №40, включающий словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ [1];

- комбинированный товарный знак по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969, включающий словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ [2];

Кроме того, обозначение по заявке №2016741771 является сходным с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА» [3], право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, на основании свидетельств № 65/00, № 65/1 с датой приоритета от 14.03.03 г., срок действия продлен до 14.03.23 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп.2, на основании свидетельства № 65/4 с датой приоритета от 25.09.07 г., срок действия продлен до 25.09.27 г.;

- Открытому акционерному обществу "Московский завод "Кристалл", 111033, Москва, ул. Самокатная, 4, на основании свидетельства № 65/5 с датой приоритета от 14.04.08 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "ИТАР", 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128, на основании свидетельства № 65/6 с датой приоритета от 14.04.08 г.;

- Открытому акционерному обществу "Московский винно-коньячный завод "КиН", 125445, Москва, Ленинградское ш., 67, на основании свидетельства № 65/7 с датой приоритета от 02.04.08 г.;

- Открытому акционерному обществу "Мариинский ликеро-водочный завод", 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул.Пальчикова, 28, на основании свидетельства № 65/8 с датой приоритета от 13.04.09 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Алкогольные Заводы Гросс", 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Карла Либкнехта, 15, на основании свидетельства № 65/9 с датой приоритета от 22.10.08 г.;

- Открытому акционерному обществу "Росспиртпром", 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, 34, стр. 21, на основании свидетельства № 65/10 с датой приоритета от 11.03.11 г.;

- Открытому акционерному обществу "Промышленная группа "ЛАДОГА", 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп.6, на основании свидетельства № 65/11 с датой приоритета от 31.07.08 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Хлебная слеза", 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, 43а, на основании свидетельства № 65/12 с датой приоритета от 27.03.09 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Традиции качества", 143090, Московская область, г.Краснознаменск, ул.Строителей, 15, на основании свидетельства № 65/13 с датой приоритета от 13.04.09 г.;

- Закрытому акционерному обществу "Сибирский ликеро-водочный завод", 630559, Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово, Новосибирский р-н, Промзона Сибирского ЛВЗ, 1, на основании свидетельства № 65/14 с датой приоритета от 18.05.11 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН", 143956, Московская область, г. Балашиха, мкр.Салтыковка, ул.Поповка, владение 5, на основании свидетельства № 65/15 с датой приоритета от 13.07.10 г.;

- Закрытому акционерному обществу "ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ТОПАЗ", 141200, Московская область, г.Пушкино, ул.Октябрьская, 46, на основании свидетельства № 65/16 с датой приоритета от 13.07.10 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Водочная Артель ЯТЬ", 127566, Москва, Юрловский пр-д, влад. 18, на основании свидетельства № 65/17 с датой приоритета от 03.03.11 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Омсквинпром", 644105, г. Омск, ул. Разъездная, 14, литер Б, на основании свидетельства № 65/18 с датой приоритета от 16.12.13 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "БрянскСпиртПром", 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, 14, на основании свидетельства № 65/19 с датой приоритета от 22.07.14 г.;

- Открытому акционерному обществу "Уржумский спиртоводочный завод", 613531, Кировская область, г. Уржум, ул. Кирова, 8А, на основании свидетельства № 65/20 с датой приоритета от 10.06.16 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Сибирская Водочная Компания", 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А, на основании свидетельства № 65/21 с датой приоритета от 09.03.16 г.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров и услуг обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров.

В возражении, поступившем 10.07.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- проведя сравнительный анализ на сходство до степени смешения заявленного обозначения и выдвинутых экспертизой противопоставлений, заявитель считает неправомерным вывод экспертизы об их сходстве, построенный только на фонетическом сходстве словесных элементов Русская и Russkaya;

- при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными знаками: общеизвестным товарным знаком под №40, товарным знаком по свидетельству №38389 и наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (свидетельства №№65/00, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/21) можно сделать вывод о том, что эти обозначения не сходны до степени смешения, так как имеют отличия по фонетике, графике и по смыслу;

- заявленное обозначение представляет собой значимое словосочетание на русском языке «РУССКАЯ ЛОШАДКА», семантика которого имеет в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ нейтральный, фантазийный характер;

- экспертиза неверно оценила характер заявленного словосочетания «РУССКАЯ ЛОШАДКА», поскольку, основным доминирующим элементом этого словосочетания является существительное «ЛОШАДКА», на которое падает основное логическое ударение, а слово «РУССКАЯ» является прилагательным, зависящим от существительного «ЛОШАДКА», обозначающего признаки предметов-существительных;

- заявленное обозначение является продолжением серии зарегистрированных товарных знаков заявителя со словесным элементом ЛОШАДКА/ЛОШАДЬ/HORSE, а именно: «ЛОШАДКА» свидетельство №637080, «ЛОШАДЬ» свидетельство №637079, «МЕДНАЯ ЛОШАДКА» свидетельство №640504, «COPPER HORSE» свидетельство №629267, «SMALL COPPER HORSE» свидетельство №629424, «МЕДНАЯ ЛОШАДЬ» №631277;

- существует целый ряд товарных знаков зарегистрированных в отношении товаров 33 классов МКТУ, содержащих в своем составе слово РУССКИЙ, например: «РУССКАЯ ЭСКАДРА» свидетельство №453106, «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» свидетельство №345221, «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ RUSSIAN DEREVNYA» свидетельство №313684, «РУССКАЯ ВАЛЮТА» свидетельство №351464, «РУССКАЯ СТАЛЬ» свидетельство №277987, и другие.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741771 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.11.2016) поступления заявки 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 документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;


3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКАЯ ЛОШАДКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» №40 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №38389 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «ВОДКА РУССКАЯ», «RUSSIAN VODKA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» №65 [3] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 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, являются существенным индивидуализирующим элементом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «РУССКИЙ»/«РУССКАЯ», «RUSSKAYA», «RUSSIAN». Необходимо отметить, что сходный словесный элемент в заявленном обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Согласно словарно-справочным источникам (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, с. 712), слово «Русский» (-ая, -ое) означает «относящийся к русскому населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык. Русская история. Русское гостеприимство.

Учитывая приведенные выше примеры, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «русский» определяет смысловое значение всего словосочетания в целом, придавая ему устойчивую связь с чем-либо, относящимся к России и русскому.

Необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN» по свидетельству №40 [1] является общеизвестным для товаров 33 класса МКТУ «водка» (признан таковым на основании ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №38389 [2]), следовательно, была установлена

известность противопоставленных товарных знаков в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем правообладателя – ФКП «Союзплодоимпорт». При этом слово «РУССКАЯ» противопоставленных товарных знаков [1, 2] является их основным индивидуализирующим элементом и занимает доминирующее положение.

Совпадение элемента «РУССКАЯ» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] как по смыслу, так и фонетически обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений. Что касается визуального критерия сходства, то он не является определяющим при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных знаков, в силу того, что заявленное обозначение выполнено в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на его восприятие в целом и выполнять самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], общеизвестному товарному знаку [1], а также наименованию места происхождения товаров №65 предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам.

В перечне заявки №2016741771 представлены товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Поскольку сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», они являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение «РУССКАЯ ЛОШАДКА» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации [1, 2, 3] в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 7 статьей 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленное НМПТ №65 «РУССКАЯ ВОДКА», содержит в своем составе два словесных элемента. При этом слово «водка» является наименованием вида товара, для которого зарегистрировано НМПТ, в связи с чем основным индивидуализирующим элементом противопоставленного НМПТ является словесный элемент «РУССКАЯ».

Заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ содержат совпадающий фонетически и семантически тождественный элемент «РУССКАЯ». При этом заявленное обозначение, так же как и НМПТ, выполнено стандартным шрифтом буквами русского

алфавита, что свидетельствует и о графическом сходстве сравниваемых средств индивидуализации.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования наименованием места происхождения товара №65.

Следует отметить, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «РУССКИЙ / РУССКАЯ / РУССКОЕ», следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, заявленное обозначение «РУССКАЯ ЛОШАДКА» является сходным до степени смешения с противопоставленными ему средствами индивидуализации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, следовательно, оно подпадает под несоответствие требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2018.