

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.08.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «ОША», Омская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708240, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017708240 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.03.2017 на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



объемное обозначение в виде изображения бутылки с этикеткой, включающей словесный элемент «РУССКИЙ ХАРАКТЕР», выполненный буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, в частности, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с общеизвестными товарными знаками по свидетельствам №№ 40, 52 и 53, выданным на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва), признаны общеизвестными с 31.12.1985, и с товарными знаками по свидетельствам №№ 38237, 38388, 38389 и 38390, зарегистрированными на имя того же лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и имеющими более ранние приоритеты от 12.03.1969, а также с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», право пользования которым предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 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 и 65/21.

Кроме того, в данном заключении было отмечено, что входящая в состав заявленного объемного обозначения форма изображенной бутылки обусловлена исключительно ее функциональным назначением, то есть является неохраняемой.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что в заявленном объемном обозначении изображенная бутылка имеет не связанные с ее функциональным назначением конструктивные особенности, а именно занимающую доминирующее положение этикетку со словесным элементом «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».

При этом заявителем в возражении отмечено, что заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками и наименованием места происхождения товара, так как заявленное обозначение производит иное общее зрительное впечатление, обусловленное иными цветовым и шрифтовым исполнением, количеством слов, букв и составом букв и внешней формой изобразительных элементов, а также отличается количеством слогов, звуков и составом звуков, причем доминирующий в его составе словесный элемент «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» состоит из двух грамматически и семантически связанных

друг с другом слов, образующих единое словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем 1 пункта 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 1 и 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 с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 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 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 наименование места происхождения товара.

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 пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 44 Правил 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.

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

принимается 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).

Заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение в виде



изображения бутылки с этикеткой, включающей словесный элемент «РУССКИЙ ХАРАКТЕР», выполненный буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 07.03.2017 испрашивается в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

В данном обозначении форма бутылки не обладает различительной способностью, то есть никак не способна индивидуализировать соответствующий товар 33 класса МКТУ «водка», так как она обусловлена только функциональным назначением самой бутылки, являющейся традиционной упаковкой для этого товара (водки). Следовательно, форма изображенной бутылки является не охраняемой, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявителем указывается всего лишь на занимающую доминирующее положение в заявленном объемном обозначении этикетку со словесным элементом «РУССКИЙ ХАРАКТЕР», как на конструктивную особенность этого объемного обозначения.

Однако, в этой связи следует отметить, что данная этикетка представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «РУССКИЙ ХАРАКТЕР», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем другие словесные элементы.

В частности, противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству № 40, выданному на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт»), представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данный товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 38389, охраняемый на имя того же лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») и имеющий более ранний приоритет от 12.03.1969, представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», выполненными стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Право пользования противопоставленным наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка» было предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 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 и 65/21.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных выше противопоставленных общеизвестного товарного знака, товарного знака и наименования места происхождения товара показал, что в их состав входят

фонетически и семантически сходные слова – «РУССКИЙ» и «РУССКАЯ», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Так, данные слова имеют одинаковое количество звуков и совпадающий состав звуков, за исключением лишь двух конечных звуков (окончаний слов), отличие которых не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

Слова «русский», «русская», «русское» – это прилагательные к «русские», «Россия» и «Русь» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <https://dic.academic.ru>).

При сравнительном анализе заявленного обозначения и указанных выше противопоставленных товарных знаков и наименования места происхождения товара коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство соответствующих слов.

Сходство сравниваемых обозначений усиливается и за счет того, что данные слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (разное цветовое и шрифтовое исполнение, разное количество слов, слогов, звуков и букв, наличие иных слов и разная внешняя форма изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Что касается довода возражения о том, что доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» состоит из двух грамматически и семантически связанных друг с другом слов, образующих единое словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов, то следует отметить, что несомненное наличие

таких связей между соответствующими словами вовсе не свидетельствует об обязательном изменении присущих им смысловых значений.

Так, занимающее в рассматриваемом словосочетании начальное положение слово «РУССКИЙ» в отношении алкогольной продукции несет определенную существенную индивидуализирующую нагрузку с учетом крайне широкой известности такой продукции, индивидуализируемой противопоставленными знаками со словом «РУССКАЯ». В силу данного обстоятельства в заявленном обозначении, предназначенном, в частности, для индивидуализации этой же продукции, сходное слово «РУССКИЙ», несмотря на наличие у него грамматической и семантической связей с другим словом, также особо акцентирует на себе внимание, обуславливая порождение им ассоциативно-смысловых образов, связанных, прежде всего, с Россией (Русью) или чем-то, имеющим отношение именно к ней.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и указанные выше противопоставленные товарные знаки и наименование места происхождения товара, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар 33 класса МКТУ «водка», в отношении которого охраняются противопоставленные товарные знаки и наименование места происхождения товара, совпадают, то есть они являются однородными.

Ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных (однородных) товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и указанные выше противопоставленные товарные знаки и наименование места происхождения товара являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Относительно отмеченных заявителем на заседании коллегии прецедентов регистрации товарных знаков следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2018.