

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 26.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722706, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012722706, поданной 04.07.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКАЯ СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Роспатентом 30.05.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722706. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

По результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированным под № 65 с указанием товара «водка», право пользования которым предоставлено Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва (свидетельство № 65/1), Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка (свидетельство № 65/3 – срок действия истек 10.09.2014, по ходатайству обладателя свидетельства ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия свидетельства для подачи заявления о продлении этого срока при условии уплаты дополнительной пошлины), Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/4), Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», Москва (свидетельство № 65/5), Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», г. Калининград (свидетельство № 65/6), Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (свидетельство № 65/7), Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск (свидетельство № 65/8), Обществу с ограниченной ответственностью «Алкобольные Заводы Гросс», г. Ульяновск (свидетельство № 65/9), Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», Москва (свидетельство № 65/10), Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/11), Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», г. Нижний Новгород (свидетельство № 65/12), Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», г. Краснознаменск (свидетельство № 65/13), Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово (свидетельство № 65/14), Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», г. Балашиха (свидетельство № 65/15), Закрытому акционерному обществу

«ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», г. Пушкино (свидетельство № 65/16), Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель ЯТЬ», Москва (свидетельство № 65/17);

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированным в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ под № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019), признанным общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» (внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под № 40), принадлежащим Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва;

- с товарным знаком «ОЧЕНЬ РУССКАЯ СКАЗКА», зарегистрированным, в том числе, в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ под № 386450 с приоритетом от 26.09.2007, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «ЭГО проджект», Москва.

В поступившем 26.08.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.05.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «РУССКАЯ СКАЗКА» не сходно с противопоставленными общеизвестным товарным знаком по свидетельству № 40 и наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» ни по одному из признаков сходства словесных обозначений, так как заявленное обозначение подлежит анализу в целом (два слова вместе);

- по заявке № 99702785 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «РУССКИЙ СТАНДАРТ» установлено наличие его охраноспособности;

- по заявке № 2010716280 принято решение, в соответствии с которым несходными фонетически и семантически признаны товарные знаки «Кристалльный родник» и «Родник»;

- в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки, включающие словосочетание «РУССКАЯ ВОДКА» (свидетельства №№ 204824, 161050, 160741, 146462, 289491, 148977), что существенно ослабляет различительную способность отдельного элемента «РУССКАЯ» и приводит к тому, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных товарных знаках и наименовании места происхождения товара несут изобразительные элементы и второе слово, связанное со словом «РУССКАЯ»;

- существующая практика показывает возможность регистрации обозначений, представляющих собой словосочетание из двух слов, одним из которых является слово «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ» (см. свидетельства №№ 433372, 335742, 314590, 456628, 277987, 350147, 161787, 448549, 445081, 224066/1, 207874, 182991, 441903, 383279, 262154, 281429, 267024, 410749, 242292, 267707, 347479, 280924, 269541, 351464, 451146, 420035, 313272, 395452, 474568, 366382, 235446, 316649, 207375, 269095, 351956, 216215, 313684, 186778, 266984, 344128, 236089, 471175, 447937, 168169);

- наличие в противопоставленном товарном знаке «ОЧЕНЬ РУССКАЯ СКАЗКА» по свидетельству № 386450 привлекающего особое внимание слова «ОЧЕНЬ» обеспечивает существенное отличие от него заявленного обозначения «РУССКАЯ СКАЗКА»;

- заявитель сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, следующим образом: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки, виски, бренди и иных спиртных напитков крепостью более 30 %» или «водка, виски, бренди и иные спиртные напитки крепостью более 30 %»;

- товары «пиво» и «спиртные напитки крепостью более 30 %» не однородны, так как принадлежат к разному роду (виду) товаров, а «пиво» и «водка» изготовлены из разного материала;

- законодательство устанавливает значительно отличающиеся требования к производству и продаже водки и спиртных напитков, крепкие

спиртные напитки и пиво выставляются в разных отделах магазинов или на разных полках (пиво часто выставляется в холодильниках);

- товары «пиво» и «спиртные напитки крепостью более 30 %», тем более, «водка», «виски», «бренди», имеют разное назначение, свойства, изготавливаются по разной технологии, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы, имеют разный уклад потребления;

- в заключении коллегии палаты по патентным спорам по заявке № 2009732081 товары «напиток медовый [медовуха], сбитень, сидр грушевый, сидры» были признаны неоднородными товару «водка»;

- заявитель является правообладателем товарного знака «СКАЗКА» по свидетельству № 173465, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- отказ в регистрации товарных знаков на имя одних лиц, когда на имя других лиц регистрируются аналогичные обозначения, противоречит действующему законодательству.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012722706 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки, виски, бренди и иных спиртных напитков крепостью более 30 %» или «водка, виски, бренди и иные спиртные напитки крепостью более 30 %».

Одновременно с возражением от 26.08.2014 заявителем представлено заявление о внесении исправлений (ошибок) в заявку № 2012722706, касающееся вида заявленного обозначения.

Заявитель, уведомленный надлежащим образом, на заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2014, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.07.2012) поступления заявки № 2012722706 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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

1) 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;

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 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.

Согласно пункту 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 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, 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, согласных; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКАЯ СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы в две строки.

В соответствии с поступившим 26.08.2014 заявлением о внесении исправлений в заявку № 2012722706, а именно в изображение заявленного обозначения, приведенное в заявке обозначение «РУССКАЯ СКАЗКА» было предложено заявителем разместить в одну строку. Однако, руководствуясь пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, коллегия не сочла такие изменения устраняющими причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и позволяющими принять решение о государственной регистрации товарного знака. В связи с этим во внесении этих изменений коллегией было отказано.

Оспариваемое решение Роспатента от 30.05.2014 основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения указанным требованиям показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 386450 представляет собой выполненное в кавычках стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы словесное обозначение «ОЧЕНЬ РУССКАЯ СКАЗКА». Правовая охрана действует в отношении товаров и услуг 03, 06, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 38, 42 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленные товарный знак по свидетельству № 38389 и общеизвестный товарный знак по свидетельству № 40 представляют собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана товарных знаков действует в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы, зарегистрировано под № 65 с указанием товара «водка» (действуют свидетельства №№ 65/1, 65/3, 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).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 386450 показал, что они являются сходными в силу того, что заявленное обозначение полностью входит в состав противопоставленного товарного знака «ОЧЕНЬ РУССКАЯ СКАЗКА», что обуславливает фонетическое и смысловое сходство словесных обозначений. Наличие словесного элемента «ОЧЕНЬ», придающего дополнительную эмоциональную окраску, тем не менее, не меняет смыслового значения противопоставленного товарного знака. Некоторые графические различия сравниваемых обозначений имеют

второстепенный характер, ввиду превалирования смыслового и фонетического признаков сходства.

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2012722706 и свидетельства № 386450, показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ однородны товару «пиво» 32 класса МКТУ, в отношении которого действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид (алкогольные напитки – пиво), имеют общие признаки однородности, такие как назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, заявитель, в своем возражении испрашивает регистрацию словесного обозначения «РУССКАЯ СКАЗКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме водки, виски, бренди и иных спиртных напитков крепостью более 30 %» или «водка, виски, бренди и иные спиртные напитки крепостью более 30 %».

Следует отметить, что предложенное заявителем ограничение заявленного перечня товаров не приводит к признанию их неоднородности с товаром «пиво» 32 класса МКТУ. Данное обстоятельство обусловлено следующим.

Согласно Федеральному закону от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В частности, к спиртным напиткам относится алкогольная продукция, произведенная с использованием этилового спирта из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции. Пивом называется

алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла.

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольная продукция» и имеют общие признаки родовой группы, а также одинаковые назначение, круг потребителей, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

С учетом изложенного обозначение по заявке № 2012722706 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 386450, охраняемым в отношении товаров 32 класса МКТУ, являющихся однородными товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Данный вывод свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарным знаком по свидетельству № 38389 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству № 40 показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «РУССКАЯ СКАЗКА», при этом обозначение начинается с элемента «РУССКАЯ», на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

В свою очередь, при восприятии указанных противопоставленных комбинированных товарных знаков, состоящих из изобразительных и словесных элементов, внимание потребителей акцентируется на словесном элементе «РУССКАЯ», ввиду его визуального доминирования и расположения в центре этикетки.

Учитывая изложенное, следует констатировать фонетическое сходство сравниваемых обозначений, которое характеризуется полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение основного элемента противопоставленных знаков. Начальное место положения слова

«РУССКАЯ» в составе заявленного обозначения усиливает его фонетическое сходство с противопоставленными товарными знаками.

С точки зрения семантического признака сходства, заявленное обозначение также следует признать сходным с товарным знаком по свидетельству № 38389 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству № 40 ввиду следующего.

В словарных источниках отсутствует словосочетание «РУССКАЯ СКАЗКА» как устойчивое, имеющее определенное смысловое значение, что позволяет проводить сравнение с противопоставленными товарными знаками не только обозначения в целом, но и его каждого элемента.

Слово «сказка» означает выдумку, ложь или некое произведение о вымышленных событиях и лицах (см. Толковый словарь Ожегова, <http://dic.academic.ru>). Слово «русская» является прилагательным, образованным от слов «Русь» или «русские».

Таким образом, при восприятии заявленного обозначения возникает некий неопределенный образ, основанный на разных представлениях потребителей. В связи с этим коллегия полагает, что ведущую роль имеет слово «РУССКАЯ», так как именно на нем, в данном случае, акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Совпадение в сравниваемых обозначениях элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, приводит к выводу о смысловом сходстве заявленного обозначения с указанными противопоставленными товарными знаками.

Что касается визуального признака сходства, то данный критерий имеет второстепенное значение, ввиду превалирования смыслового и фонетического признаков.

Изложенное свидетельствует об ассоциировании друг с другом заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 38389, а равно, общеизвестного товарного знака по свидетельству № 40, то есть об их сходстве в целом.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения «РУССКАЯ СКАЗКА», и товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные противопоставленные товарные знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные напитки». При этом, предложенное заявителем ограничение товаров никак не влияет на этот вывод.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству № 40 и товарным знаком по свидетельству № 38389 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что приводит к невозможности регистрации заявленного обозначения на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» свидетельствует об их сходстве, поскольку основным индивидуализирующим элементом наименования является слово «РУССКАЯ», в то время как слово «ВОДКА» является указанием товара.

Сходство сравниваемых объектов основано, прежде всего, на фонетическом и семантическом сходстве заявленного обозначения «РУССКАЯ СКАЗКА» с указанным наименованием места происхождения товара, обусловленном тождеством словесного элемента «РУССКАЯ», играющего важную роль, как было установлено выше, в смысловом и фонетическом восприятии обоих средств индивидуализации.

Визуальная оценка словесных элементов «РУССКАЯ СКАЗКА» и «РУССКАЯ ВОДКА» свидетельствует об их графическом сходстве, обусловленном использованием одинакового вида шрифта и алфавита, совпадением большинства букв и их одинаковым местоположением.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным с противопоставленным наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА».

При этом, необходимо отметить, что заявителем не представлено сведений о наличии у него исключительного права на указанное наименование места происхождения товара.

При таких обстоятельствах, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя невозможна в силу положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает решение Роспатента от 30.05.2014 правомерным.

В отношении доводов заявителя о прецедентах регистраций товарных знаков, в том числе осуществленных на имя заявителя (товарный знак «СКАЗКА»), следует отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, рассмотрение возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке. Каждый товарный знак индивидуален, и возможность его регистрации оценивается отдельно по каждой заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2014.