

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 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 от 06.07.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальное право», г.Самара (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006709791/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006709791/50 с приоритетом от 18.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Русская выдержка», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2009 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на основании пунктов 6 и 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА» право пользования, которым предоставлено:

- свидетельство 65/1 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт» [1];
- свидетельство 65/2 на имя ООО «Кристалл» [2];
- свидетельство 65/3 на имя ЗАО «Группа предприятий «ОСТ» [3].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- с общеизвестным товарным знаком (ОИТЗ) «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» по свидетельству № 40, зарегистрированного на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении однородных товаров 33 класса «водка» [4];
- с товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» по свидетельству № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.07.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

— в заявленном обозначении «Русская выдержка» сильным элементом является существительное «выдержка», тогда как прилагательное «русская» носит описательный характер и является слабым элементом;

- в противопоставленном обозначении «Русская водка» оба элемента являются слабыми, поскольку оба носят описательный характер. При этом, «водка» является простым наименованием товара, следовательно, не обладает различительной способностью;

— наличие в заявленном обозначении сильного элемента «выдержка», нельзя признать фонетически сходным ни с одним элементом противопоставленного обозначения ни в отдельности, ни в целом, что не позволяет сделать вывод о звуковом сходстве обсуждаемых обозначений;

- «выдержка» - самообладание, умение не поддаваться минутным настроениям, упорство в выполнении чего-нибудь. Русские – восточнославянский народ, составляющие большинство населения России.

Понятие, заложенное в словосочетании «русская выдержка» - национальная черта характера русского народа, русское самообладание, умение не поддаваться минутным настроениям, упорство. Смысловое значение словосочетания «русская выдержка» понятно широкому кругу российских потребителей наряду с «русский характер», «широкая русская душа», «русское терпение, выдержка». Тяжелая и богатая трагическими событиями история России, суровая и необъятная русская природа сформировали за многие столетия русскую выдержку, самообладание и упорство;

- водка – алкогольный напиток, разбавленный водой винный спирт, хлебное вино. Следовательно, русская водка – это алкогольный напиток, произведенный в России. Заложенные в противопоставленных обозначениях понятия, идеи различны, поэтому обозначения не сходны семантически;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными знаками по всем критериям сходства;

-государственная регистрация предоставлена множеству словесных обозначений, имеющим в своем составе слово «русская». Например: «русская забава», «русская голубка», «русская горка», «русская сталь», «русская ягода», «русская метелица», «русская история», «русская доблесть», «русская страсть» итд.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 28.01.2009 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2006709791/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.04.2006) приоритета заявки №2006709791/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006709791/50 является словесным и представляет собой словосочетание «Русская выдержка», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на сходстве заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарным знаком, ОИТЗ и НМПТ имеющими более ранний приоритет.

Противопоставленный ОИТЗ [4] представляет собой комбинированное обозначение, в которой основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «РУССКАЯ» выполненный оригинальным шрифтом. В верхней части обозначения расположен словесный элемент «RUSSKAYA», выполненный стандартным шрифтом является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «РУССКАЯ», а элемент «RUSSIAN», расположенный в нижней части обозначения, имеет то же значение в переводе с английского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка». Следует указать, что предоставление правовой охраны данному товарному знаку неразрывно от товара, в отношении которого признается ОИТЗ. В связи с чем, в сознании потребителя данное обозначение со словесным элементом «РУССКАЯ» (RUSSKAYA, RUSSIAN) будет тесно ассоциироваться с производимым товаром «водка», что в свою

очередь позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать ОИТЗ как обозначение «РУССКАЯ водка».

Товарный знак [5] также является комбинированным представляет собой этикетку, включающую вышеописанные элементы, а также указания на вид товара «водка Русская», «RUSSIAN VODKA», литраж и т.д. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Русская».

Противопоставленные экспертизой НМПТ [1, 2, 3] «РУССКАЯ ВОДКА» выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. НМПТ зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию в приведенных выше ОИТЗ, НМПТ, товарном знаке, является словесный элемент «Русская» /«Русская водка».

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Русская выдержка», состоящее из двух слов, прилагательного «Русская» и существительного «выдержка», связанных друг с другом по смыслу и грамматически.

«Русский», -ая — относящийся к коренному населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык (восточнославянской группы индоевропейской семьи языков). Русская история. Русское гостеприимство (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с. 712);

«Выдержка» — 1. выдержать. 2. терпение, стойкость, самообладание. Проявить выдержку. Выдержки не хватает. 3. цитата, выписка. Выдержки из доклада. (см. словарь выше, с.111).

Словосочетание «русская выдержка» имеет определенную смысловую нагрузку и окраску, отличную от слов, входящих в его состав. Например: «Через год после начала германского вторжения в СССР президент Рузвельт

объявил, что «русская выдержка является главной силой союза» (М.Уткин «Мировая холодная война»).

На основании изложенного видно, что словесные составляющие заявленного обозначения и противопоставленных ОИТЗ, НМПТ, товарного знака сами по себе имеют определенные значения, где прилагательное «Русская» связано с существительным «выдержка» и «водка» грамматически и семантически с образованием отличной друг от друга смысловой конструкцией. Следует также указать, что в заявленном обозначении «Русская выдержка» логическое ударение падает на главное слово - существительное «выдержка», определяющее смысловую нагрузку всего обозначения в целом. Зависимое слово - прилагательное «РУССКАЯ» выступает в качестве характеристики существительного и придает словосочетанию определенное смысловое значение «выдержка, присущая именно русскому человеку».

Исходя из вышеизложенного, по смысловому признаку сходства словесных обозначений заявленное словесное обозначение и противопоставленные ОИТЗ, НМПТ, товарный знак являются не сходными.

Анализ по фонетическому фактору сходства показал, что в состав рассматриваемого обозначения и сопоставляемых ОИТЗ, НМПТ, товарного знака включен фонетически тождественный элемент «РУССКАЯ». Однако, существительные «выдержка» и «ВОДКА», имеющие очевидное фонетическое различие, делают вышеуказанные обозначения в целом не сходными по звуковому сходству словесных обозначений.

По визуальным признакам сходства, сопоставляемые ОИТЗ, товарный знак [4, 5] и исследуемое обозначение производят различное общее зрительное впечатление в силу исполнения доминирующих словесных элементов в разной графической манере, присутствия в знаках [4, 5] изобразительных элементов, дополнительных словесных элементов, букв, цифр и т.д.

Графически рассматриваемое обозначение и НМПТ [1-3] являются сходными, т.к. исполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным

шрифтом в одну строку в два слова. Вместе с тем, как известно, графическое сходство носит второстепенный характер.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства между заявленным словесным обозначением и противопоставленными ОИТЗ, НМПТ, товарным знаком.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2006709791/50 и противопоставленные ОИТЗ, НМПТ, товарный знак являются сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и для части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «пиво» неправомерен и, соответственно, заявленное обозначение не может быть признано противоречащим требованиям пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 06.07.2009, отменить решение Роспатента от 28.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

35 - агентства рекламные, демонстрация товаров; изучение рынка, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.