

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 23.10.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007740384/50, поданное Закрытым акционерным обществом "Группа компаний "Русский Алкоголь", Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007740384/50 с приоритетом от 21.12.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение «РУССКИЙАЛКОГОЛЬ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом элемент «РУССКИЙ» выполнен синим цветом, а элемент «АЛКОГОЛЬ» - серым. В слове «АЛКОГОЛЬ» последняя буква «о» выполнена в виде стилизованной бутылки синего цвета с символом градуса сверху. Регистрация испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, 06, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.10.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком №40 «Русская», товарным знаком №38389 «Русская водка»,

наименованием места происхождения товара «Русская водка», право пользования которым предоставлено иным лицам на основании свидетельств №65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспринимается как наименование известной в стране группы компаний, имеющей широкие производственные и инвестиционные интересы;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарным знаком №38389, общеизвестным товарным знаком №40 и наименованием места происхождения товаров «Русская водка» №65/1-65/5;

- свидетельства №65/6 и 65/7 на наименование места происхождения товара, противопоставленные в решении Роспатента, имеют поздний приоритет, в связи с чем не могут быть противопоставлены;

- в оспариваемом решении Роспатента отсутствует ссылка на пункт 7 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель просит скорректировать перечень товаров и услуг и рассматривать заявленное обозначение в отношении товаров 01, 03, 05, 06, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «РУССКИЙАЛКОГОЛЬ» по заявке №2007740384/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Отсутствие в решении Роспатента ссылки на пункт 7 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам считает технической

ошибкой, в тексте решения Роспатента содержится указание на содержание пункта.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.12.2007) поступления заявки №2007740384/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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 как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5 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.

В соответствии с пунктом 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 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 настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.9 Правил 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.

На основании пункта 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.

Заявленное обозначение является комбинированным.

На основании пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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.

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.

Смысловое сходство определяют 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.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РУССКИЙАЛКОГОЛЬ», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде бутылки с символом градуса сверху, размещенный в последней букве «о» слова «АЛКОГОЛЬ».

Заявитель представил ходатайство, содержащее просьбу об ограничении перечня товарами 06, 09, 16, 20 и услугами 35, 39, 43 классов МКТУ.

С учетом корректировки заявителем перечня товаров и услуг, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает возражение на решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

06 - заглушки, пробки для бутылок; запоры для бутылок; колпачки укупорочные для бутылок; колпачки укупорочные, крышки, кронен-пробки для бутылок.

09 - емкости мерные; линейки измерительные; мультипликации; посуда стеклянная градуированная; устройства дозирующие для бутылок.

16 - буклеты; газеты; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; каталоги; наклейки самоклеящиеся; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для

запечатывания; пакеты бумажные; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; упаковки для бутылок картонные или бумажные; этикетки [за исключением тканевых].

20 - изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, из заменителей этих материалов; или из пластмасс и в том числе витрины; витрины [мебель]; емкости для упаковки пластмассовые; затворы для бутылок; ключи-карточки пластиковые [без кода]; коробки для бутылок деревянные; подставки [мебель]; пробки; пробки для бутылок; средства укупорочные; средства укупорочные для бутылок; стойки [прилавки]; ящики деревянные или пластмассовые; ящики с перегородками для бутылок.

35 - демонстрация товаров; импорт-экспорт ликеро-водочной продукции; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и/или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реализация ликеро-водочной, слабоалкогольной и безалкогольной продукции; реклама; реклама ликеро-водочной продукции (крепкой и слабоалкогольной); реклама интерактивная в компьютерной сети; сбыт ликеро-водочной продукции (в т.ч. через посредников); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

39 - снабжение ликеро-водочными и слабоалкогольными напитками

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Противопоставленный товарный знак №40, признанный общеизвестным с 31.12.1985 (далее – ОИТЗ), является комбинированным, включает в себя словесные элементы «RUSSIAN», «RUSSKAYA», «РУССКАЯ» и «СПИ», а

также изобразительные элементы в виде рамки, характерной для этикетки, и оригинально исполненной буквы «Р».

В решении Роспатента заявленному обозначению противопоставлено наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (далее – НМПТ), регистрация №65, право пользования которым предоставлено на основании свидетельств:

№65/1 на имя Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/11;

№65/2 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кристалл" г.Ульяновск, 432063, г.Ульяновск, ул.К.Либкнехта, 15;

№65/3 на имя Закрытого акционерного общества "Группа предприятий "ОСТ", 142432, Московская обл., г.Черноголовка, 3-й пр-д, 16;

№65/4 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Русский Стандарт Водка", 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп.2;

№65/5 на имя Открытого акционерного общества "Московский завод "Кристалл", 111033, Москва, ул.Самокатная, 4;

№65/6 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИТАР", 236001, г.Калининград, ул.Ялтинская, 128;

№65/7 на имя Открытого акционерного общества "Московский винно-коньячный завод "КиН", 125445, Москва, Ленинградское ш., 67.

Товарный знак №38389 с приоритетом от 12.03.1969, зарегистрированный на имя Российской Федерации в лице Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/1», полностью повторяет вышеуказанный общеизвестный товарный знак №40.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарным знаком, общеизвестным товарным знаком (ОИТЗ) и наименованием места происхождения товаров (НМПТ) показал следующее.

Противопоставленный ОИТЗ представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в которой основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «РУССКАЯ». Входящий в состав обозначения словесный элемент «RUSSKAYA» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «РУССКАЯ», а элемент «RUSSIAN» имеет то же значение в переводе с английского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ - «водка».

Товарный знак по свидетельству №38389 также является комбинированным, повторяет вышеописанный ОИТЗ. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка «Русская».

Следует указать, что предоставление правовой охраны товарному знаку неразрывно от товара, в отношении которого предоставляется правовая охрана. В связи с чем, в сознании потребителя обозначение со словесным элементом «РУССКАЯ» (RUSSKAYA, RUSSIAN), размещенное на этикетке бутылки, будет ассоциироваться с товаром «водка», что в свою очередь позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать ОИТЗ и товарный знак №38389 как обозначение «РУССКАЯ водка».

Противопоставленное НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. НМПТ зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Таким образом, формирование общего впечатления от выдвинутых экспертизой противопоставлений определяется восприятием словосочетания «Русская водка».

Несмотря на слитное написание заявленного обозначения, ввиду разницы в цветовом исполнении оно воспринимается как два отдельных слова «РУССКИЙ» и «АЛКОГОЛЬ».

Анализ семантического сходства словосочетаний «Русская водка» и «Русский Алкоголь» показал следующее.

«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;

Алкоголь - Винный спирт.; Разг. водка и спиртные напитки вообще;

Класс органических соединений; одноатомные спирты (используются как сырьё и растворители в промышленности).

Водка - Крепкий алкогольный напиток, представляющий собой смесь очищенного этилового спирта (от 40 до 50 объёмных процентов) с водой. См. <http://gramota.ru/>.

На основании словарных источников можно сделать вывод, что понятие «Алкоголь» является родовым по отношению к понятию «Водка», а в разговорном значении эти слова употребляются как синонимы, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что в сравниваемых обозначениях заложены подобные понятия, что обуславливает их семантическое сходство, поскольку смысловым значением словосочетания «Русский Алкоголь» является «Алкоголь из России», а смысловое значение словосочетания «Русская водка» - «Водка из России».

Фонетически сравниваемые обозначения сближаются за счет вхождения в их состав элементов «Русская/Русский», находящихся в начале словосочетаний, за счет чего акцентирующих на себе внимание.

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер, поскольку не оказывают существенного влияния на запоминание их потребителями.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения с противопоставленными товарным знаком, ОИТЗ и НМПТ по семантическому критерию сходства словесных элементов, ввиду чего подтверждает вывод о неправомерности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Факт ограничения перечня товаров и услуг заявителем не влияет на вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

Товары 06, 09, 16, 20 и услуги 35, 39 и 43 классов МКТУ, в отношении которых заявителем был ограничен перечень, тесно связаны с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №38389 и ОИТЗ, ввиду того, что товары применяются в совокупности с товаром 33 класса МКТУ (являются элементами тары, рекламной продукцией и т.п.), а услуги имеют своим назначением различные действия, связанные с алкогольной продукцией, то есть имеют общее назначение и круг потребителей.

В соответствии со статьей 1 Закона и пунктом 2.1 Правил понятия товары и услуги уравниваются в их статусе в рамках и для целей законодательства о товарных знаках. В связи с чем довод заявителя о возможности регистрации обозначений, сходных до степени смешения с НМПТ, в отношении услуг, является необоснованным.

Положениями пункта 2 статьи 7 Закона (пункта 2.9 Правил) предусмотрено, что обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, могут быть включены в состав товарных знаков в качестве неохраняемых элементов при условии, что лицу предоставлено право пользования данным НМПТ. В данном случае заявитель (ЗАО "Группа компаний "Русский Алкоголь") таким правом не обладает.

Следовательно, несмотря на ограничение перечня товаров и услуг, заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.01.2010, было установлено, что в оспариваемом решении Роспатента от 13.10.2009, отсутствуют доводы, касающиеся того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 3

статьи 6 Закона в отношении части товаров, что является дополнительными основаниями для отказа, выдвинутыми коллегией Палаты по патентным спорам. Данный довод коллегии Палаты по патентным спорам мотивирован следующим.

Заявленное обозначение воспринимается как «Алкоголь из России», то есть в отношении товаров, содержащих алкоголь, заявленное обозначение будет указывать на их вид, состав, а в отношении услуг - как указание на их связь с товаром определенного вида (например «снабжение ликеро-водочными и слабоалкогольными напитками»). В отношении других товаров, например, соки и т.п., заявленное обозначение содержит описательные указания, явно не соответствующие действительности, то есть ложные, в связи с чем, в отношении таких товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано.

Рассматривая возможность регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 21.01.2010 перечня товаров и услуг, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что, поскольку товары и услуги связаны с алкоголем (являются частью упаковки, указывают на назначение), следовательно, заявленное обозначение будет являться описательным, указывающим на область применения, то есть в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение является характеризующим товары и услуги, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Представленные на этапе экспертизы материалы, доказывающие, по мнению заявителя, приобретение заявленным обозначением различительной способности, относятся к товару 33 класса МКТУ - «водка», в отношении которого данное возражение не рассматривается.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 13.10.2009 и, следовательно, для регистрации товарного знака по заявке №2007740384/50.

В Палату по патентным спорам и Роспатент поступили особое мнение и жалоба от 12.04.2010 и 19.04.2010, которые не могут быть учтены и проанализированы ввиду того, что поданы лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном порядке (доверенность на представление интересов заявителя истекла 31.01.2010).

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2009, изменить решение Роспатента от 13.10.2009 и отказать с учетом дополнительных оснований.