


**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 24.12.2018 возражение, поданное ООО «Браво Премиум», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740491, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2018740491, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов 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 24.12.2018, 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 RUSSIAN, 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 №№65/1, 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;

- словосочетание «RUSSAN BEAR» заявленного обозначения, выполнено на английском языке. Значение - Русский медведь. Противопоставленные товарные знаки № 40 и № 38389 «RUSSKAYA/ RUSSIAN» переводятся как 1) русский, русская, русские; 2) русский язык. Исходя из значения словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, можно сделать вывод об отсутствии сходства заложенных в обозначениях понятий;

- сравниваемые обозначения отличаются самым принципом грамматической конструкции: заявленное обозначение - словосочетание, построенное по принципу согласования, в то время как противопоставленные товарные знаки повтор одного и того же элемента: прилагательное в трех разных исполнениях: слово, перевод и транслитерация;

- противопоставленное наименование места происхождения товара представляет собой словесное обозначение, состоящее из географического указания РУССКАЯ и второго элемента, указывающего на товар, в отношении которого данное наименование охраняется: ВОДКА;

- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание «RUSSIAN BEAR», значение которого в силу синтаксических связей в словосочетании должно восприниматься как единое целое;

- вывод экспертизы о сходстве до степени смешения основан лишь на семантическом сходстве одного из элементов НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» и словесного элемента заявленного обозначения «RUSSIAN BEAR», однако наличие лишь семантического сходства одного из элементов, входящих в состав двух словосочетаний, исполненных на разных языках, содержащих второй словесный элемент (главный), недостаточно для признания их сходными до степени смешения;

- в процессе рассмотрения заявок на товарные знаки «RUSSAIN BEAR» по заявкам №№2015713296 , 2015731821 экспертизой не было противопоставлено ни одного товарного знака или заявленного обозначения, в том числе и товарные знаки и НМПТ;

- наличие исключительного права на словесный товарный знак «RUSSIAN BEAR» позволяет его владельцу использовать его для маркировки продукции в сочетании с любыми изобразительными элементами;

- поскольку экспертиза указала в качестве единственной причины установления сходства до степени смешения сравниваемых обозначений графическое исполнение словесного элемента, заявитель внес в обозначение соответствующие изменения;

- заявитель просит принять во внимание следующие фактические обстоятельства. Заявленное обозначение разработано для маркировки товара, который планируется экспортировать в ряд иностранных государств. В настоящее время ведется выпуск продукции для экспорта.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740491 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 19.03.2019, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.05.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2018 и оставлении в силе решение Роспатента от 06.12.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 года по делу №СИП-611/2019 признано недействительным решение Роспатента от 21.05.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2018, оставлении в силе решение Роспатента от 06.12.2018, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 24.12.2018 на решение Роспатента от 06.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.09.2018) 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. № 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что решение Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-611/2019, которым признано недействительным решение Роспатента от 21.05.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2018, оставлении в силе решение Роспатента от 06.12.2018, отменено Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 по делу №СИП-611/2019. Следовательно, на дату (15.06.2020) заседания коллегии указанное решение Роспатента от 21.05.2019 является действительным.

Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного рассмотрения возражения ООО «Браво Премиум» на решение Роспатента от 06.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740491.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 24.12.2018 на решение Роспатента от 06.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740491.**