

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, рассмотрела возражение от 08.06.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008708078/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Регион Трейд», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008708078/50 с приоритетом от 20.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 07.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008708078/50 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на основании пунктов 6 (2, 3) и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

1) Заявленное обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ» сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» [НМПТ], право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва, с приоритетом от 14.03.2003 (НМПТ № 65/1);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл», г. Ульяновск, с приоритетом от 15.06.2004 (НМПТ № 65/2);
- Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка, Московская область, с приоритетом от 10.09.2004 (НМПТ № 65/3);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», Санкт-Петербург, с приоритетом от 25.09.2007 (НМПТ № 65/4);
- Открытым акционерным обществом «Московский завод «Кристалл», Москва, с приоритетом от 14.04.2008 (НМПТ № 65/5);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», г. Калининград, с приоритетом от 14.04.2008 (НМПТ № 65/6);
- Открытым акционерным обществом «Московский винно-коночный завод «КиН», Москва, с приоритетом от 02.04.2008 (НМПТ № 65/7).

2) Заявленное обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ» сходно до степени смешения с общезвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ» [1], зарегистрированным за № 40 на имя Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва, признанным общезвестным в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ;

3) Заявленное обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ» сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с товарными знаками по свидетельствам № 38389 [2], № 38237 [3], № 38388 [4], № 38390 [5], № 40207 [6], № 40208 [7], № 49140 [8], № 68655 [9], № 312401 [10], № 269165 [11], № 254171 [12], принадлежащими Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва, и имеющими более ранние приоритеты.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.09.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные наименование места происхождения товара и товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- «ЗЛАТОРУССКАЯ» является составным словом, образованным двумя словами «ЗЛАТО» и «РУСЬ»;

- слово «ЗЛАТО» является значимым словом, входящим в толковый словарь русского языка Ушакова и толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля и означающим «золото»;

- слово «РУСЬ» является значимым и имеет несколько значений: название государственного образования восточных славян на среднем Днепре (БСЭ); название племени, из которого вышли древнейшие русские князья (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона); название газеты, Москва, 1880-1886 годы, в которой издавался Лесков, Самарин, Страхов и другие (Российский гуманитарный энциклопедический словарь);

- учитывая фантазийность заявленного обозначения, значимость его составных частей, многозначность второй образующей его части – слова «РУСЬ», не имеющей однозначной и четкой территориальной привязки, семантическое сходство слов «ЗЛАТОРУССКАЯ» и «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», «РУССКАЯ ВОДКА», «Russian vodka»;

- выражение «ЗЛАТАЯ РУСЬ», «РУСЬ ЗЛАТАЯ» является известным устойчивым словосочетанием в русском языке, которое упомянуто, например, в стихотворении Сергея Есенина «О верю, верю, счастье есть!», в песне «Златая Русь» исполнителя Стаса Бартенева, в названии фестиваля детского музыкального и изобразительного творчества «Звени, звени, златая Русь», в названии картины «Златая Русь» автора Федотофф;

- учитывая известность и широкое применение словосочетания «Златая Русь», образованное от этих слов прилагательное «ЗЛАТОРУССКАЯ» и словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», «РУССКАЯ ВОДКА», «Russian vodka» противопоставленных знаков и наименования места происхождения товара не имеют семантического сходства;

- заявленное обозначение выполнено заглавными буквами русского алфавита шрифтом с засечками, в противопоставленном знаке [1] словесные элементы «RUSSKAYA» и «RUSSIAN» выполнены буквами латинского алфавита шрифтом без засечек, а слово «Русская» – нестандартным шрифтом, стилизованным под старину, с оригинальным исполнением буквы «Р», являющейся заглавной при остальных – строчных;
- аналогичные различия имеются в манере выполнения словесных элементов других противопоставленных знаков;
- изобразительное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков также отсутствует;
- обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ» не имеет фонетического сходства с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», так как они различаются количеством слов, слогов, началами слов;
- обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ» не имеет фонетического сходства с товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», так как слово «ЗЛАТОРУССКАЯ» состоит из пяти слогов, имеет двойное ударение в одном слове (первое ударение приходится на букву «А» в части «ЗЛАТО»), слово «РУССКАЯ» и его транслитерация «RUSSKAYA» имеют ударение на букву «У»;
- у слов «ЗЛАТОРУССКАЯ» и «RUSSIAN», которое произносится как «РАШН», также отсутствует фонетическое сходство за счет разного количества слогов (5 и 1) и их полного несовпадения;
- фонетическое сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 38389 отсутствует, кроме того, в указанном товарном знаке слова «РУССКАЯ» и «RUSSIAN» выполнены в устойчивых, имеющих смысловое значение словосочетаниях – «РУССКАЯ ВОДКА» и «RUSSIAN VODKA», что еще более способствует уменьшению фонетического сходства сравниваемых обозначений;
- отсутствует сходство заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 312401 по перечисленным выше основаниям несходства;

- в товарном знаке по свидетельству № 312401 слова «RUSSKAYA» и «RUSSIAN» являются неохраняемыми элементами, то есть не имеют самостоятельной правовой охраны, и их использование другими производителями не может нарушить исключительных прав владельца знака;

- отсутствует сходство заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 269165 по перечисленным выше основаниям несходства, кроме того, словесный элемент «РУССКАЯ» является неохраняемым элементом знака, поэтому его использование другими производителями не может нарушить исключительных прав владельца знака;

- отсутствует сходство заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 254171 по перечисленным выше основаниям несходства, кроме того, словесные элементы «RUSSKAYA» и «РУССКАЯ» являются неохраняемыми элементами знака, поэтому их использование другими производителями не может нарушить исключительных прав владельца знака;

- отсутствует сходство заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам № 38237, № 38388 и № 38390, в состав которых входит словосочетание «RUSSIAN VODKA», так как слова ЗЛАТОРУССКАЯ» и «RUSSIAN», которое произносится как «РАШН», фонетически не сходны за счет разного количества слогов (5 и 1) и их полного несовпадения, кроме того, слово «RUSSIAN» употреблено в составе устойчивого словосочетания «RUSSIAN VODKA», что еще более способствует уменьшению фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- отсутствует сходство заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам № 40207, № 40208 и № 68655, в состав которых входит словосочетание «RUSSIAN VODKA», так как слова ЗЛАТОРУССКАЯ» и «RUSSIAN», которое произносится как «РАШН», фонетически не сходны за счет разного количества слогов (5 и 1) и их полного несовпадения, кроме того, слово «RUSSIAN» употреблено в составе устойчивого словосочетания «RUSSIAN VODKA», что еще более способствует уменьшению фонетического сходства сравниваемых обозначений; следует также отметить, что словосочетание «RUSSIAN

VODKA» в данных товарных знаках является неохраняемым элементом знаков, и их использование другими производителями не может нарушить исключительных прав владельца знака;

- отсутствует сходство заявленного обозначения с товарным знаком «KRISTALL» по свидетельствам № 49140, ввиду полного отсутствия фонетического, семантического и изобразительного сходства;

- противопоставленные товарные знаки и наименование места происхождение товара, в которых словесные элементы «РУССКАЯ ВОДКА», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», «RUSSIAN VODKA» имеют правовую охрану, зарегистрированы только для товара «водка» или для водки с особыми свойствами – «Русская», «Московская», «Столичная», «Байкальская», а данный товар не является однородным товарам 32 класса МКТУ, за исключением пива, пивного сусла, солода и хмеля.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «ЗЛАТОРУССКАЯ» в отношении всех заявленных товаров, указанных в заявке № 2008708078/50.

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

С учетом даты (20.03.2008) поступления заявки № 2008708078/50 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 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 Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слов и их расположение; число слов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. 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).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявка № 2008708078/50 подана в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. Заявленное обозначение представляет собой сложное слово,

составленное из двух слов «ЗЛАТО-» и «-РУССКАЯ». При этом заявленное обозначение является фантазийным, поскольку оно отсутствует в толковых словарях русского языка.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в соответствии с пунктами 6 (2, 3) и 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указание в решении Роспатента от 07.09.2009 противопоставленного знака [8], представляющего собой словесный элемент «KRISTAL», следует признать ошибочным, ввиду полного отсутствия его фонетического, семантического и графического сходства с заявленным обозначением «ЗЛАТОРУССКАЯ».

Противопоставленные в решении Роспатента знаки [1], [10], [11], [12] в качестве основных индивидуализирующих элементов содержат фонетически тождественные элементы «РУССКАЯ»/«RUSSKAYA» (второе является транслитерацией первого). Противопоставленное в решении Роспатента от 07.09.2009 наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» [НМПТ], зарегистрированное в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ, также содержит слово «РУССКАЯ».

Полное вхождение слова «РУССКАЯ» в заявленное обозначение («ЗЛАТОРУССКАЯ») обеспечивает его сходство с указанными знаками по фонетическому признаку сходства, а также семантически сближает сравниваемые обозначения, поскольку они несут сходную семантическую нагрузку (русское происхождение).

Наличие в начале заявленного обозначения части «ЗЛАТО-» (ЗЛАТО... – первая часть сложных слов, то же, что золото... – см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) не обеспечивает семантического несходства сравниваемых обозначений, поскольку не придает определению «РУССКАЯ» качественного иного смыслового значения. Образы и ассоциации, возникающие при восприятии слов «РУССКАЯ»/«RUSSKAYA» и «ЗЛАТОРУССКАЯ», являются сходными.

Ввиду фонетического и семантического превалирования графический критерий в данном случае имеет второстепенное значение.

Таким образом, заявленное обозначение «ЗЛАТОРУССКАЯ» и противопоставленные знаки [1], [10], [11], [12], а также [НМПТ] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом.

Анализ однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ, для которых спрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1], [10], [11], [12], а также [НМПТ], показал, что они являются однородными, так как или совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид. В особенности это касается применения указанных сравниваемых обозначений для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, поскольку правовая охрана общезвестного товарного знака, содержащего элементы «РУССКАЯ», «RUSSKAYA» предоставлена для товара «водка» 33 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о том, что в отношении части товаров 32 класса МКТУ заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, следует отметить следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению спрашивается для товаров 32 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 254171 [12]. При этом указанный товарный знак соотносится с общезвестным товарным знаком [1], поскольку имеет те же элементы, за исключением слова «RUSSIAN». Следует также указать, что правовая охрана общезвестного товарного знака [1] может быть распространена на товары, не являющиеся однородными товарам 33 класса МКТУ, так как при существовании знака [12] и общезвестного товарного знака [1], принадлежащих одному лицу, имеются основания полагать, что использование другим лицом сходного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ будет ассоциироваться с обладателем исключительного права на товарные знаки [1] и [12] и может ущемить его законные интересы.

В отношении противопоставленных в решении Роспатента от 07.09.2009 товарных знаков [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9] следует отметить, что они в совокупности с общезвестным товарным знаком [1] представляют собой линейку

брендов, объединенную общим наименованием «РУССКАЯ ВОДКА» и принадлежащую Российской Федерации в лице Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт». Указанное усугубляет возможность смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, обозначению «ЗЛАТОРУССКАЯ» по заявке № 2008708078/50 не может быть предоставлена правовая охрана для заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям, изложенным в пунктах 6 (2, 3) и 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 07.09.2009.