

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.04.2016, поданное ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка», Самарская обл., г. Тольятти (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014733655, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014733655 с датой подачи от 06.10.2014 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ»**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.02.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014733655 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующими доводами.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Русское золото», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №429836 с приоритетом от 03.11.2009 [1];



- с общеизвестным товарным знаком под № 40, зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодоимпорт» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [2];

- с наименованием места происхождения товара «Русская водка» [3], исключительное право пользования которым предоставлено:

- ФКП «Союзплодоимпорт», свидетельство №65/1;
- ООО «Кристалл», г. Ульяновск, свидетельство №65/2;
- ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», свидетельство №65/3;
- ООО «Русский Стандарт Водка», свидетельство № 65/4;
- ОАО «Московский завод «Кристалл», свидетельство № 65/5;
- ООО «ИТАР», свидетельство № 65/6;
- ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», свидетельство № 65/7;
- ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», свидетельство № 65/8;
- ООО «Алкобольные Заводы Гросс», свидетельство № 65/9;
- ОАО «Росспиртпром», свидетельство № 65/10;
- ОАО «Промышленная группа «ЛАДОГА», свидетельство № 65/11;
- ООО «Хлебная слеза», свидетельство № 65/12;
- ООО «Традиции качества», свидетельство № 65/13;
- ЗАО «Сибирский ликеро-водочный завод», свидетельство № 65/14;
- ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», свидетельство № 65/15;
- ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», свидетельство № 65/16;

- ООО «Водочная Артель «ЯТЪ» свидетельство № 65/17.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, графическое расположение словесных элементов в комбинированном товарном знаке №429836 «ВОДКА РУССКОЕ ЗОЛОТО» скорее могло бы вызвать опасения экспертизы о возможности смешения с общеизвестным товарным знаком №40 и НМПТ №65;

- заявитель понимает и поддерживает значение российского национального бренда «РУССКАЯ ВОДКА» и ни в коем случае не умаляет его, но, тем не менее, не может согласиться с доводами эксперта, которые базируются на изначально ошибочном утверждении о *«графическом расположении словесных элементов, не позволяющем рассматривать его как словосочетание»* и об отсутствии семантической связи между словами заявленного словосочетания БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ;

- заявитель обращает внимание, что термин **«БАРОККО РУССКОЕ»** — название разновидности архитектурного стиля барокко, который сформировался в Российской империи еще в XVII—XVIII веках и прекрасно укоренился на российской почве, русское барокко приобрело особый праздничный смысл, поэтому словосочетание **«БАРОККО РУССКОЕ»** почти всегда соседствует с термином **«ЗОЛОТОЕ»** - символом роскоши и избыточности (золотой век);

- поисковый запрос **«БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ»** в сети Интернет в крупнейших поисковых системах «Яндекс» и «Google» выдает ссылки исключительно на архитектурные и искусствоведческие термины, а не на национальный бренд «РУССКАЯ ВОДКА» или товарный знак №429836 «РУССКОЕ ЗОЛОТО» (см. Приложение №1);

- из результатов сопоставления сравниваемых обозначений видно, что заявленное обозначение БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ имеет лишь частичное сходство с противопоставленными обозначениями, причем только по некоторым из признаков, которых явно недостаточно, чтобы вызвать смешение сравниваемых обозначений «в целом», настолько велико различие между ними;

- заявленное обозначение БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ отличается от всех противопоставленных экспертизой обозначений по первому впечатлению «в целом»; графически (по числу слов, количеству букв, составу); фонетически (по составу и количеству звуков, в том числе первых и последних); семантически (различные первые слова, различные смысловые доминанты);

- обозначение БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ отличается от всех противопоставленных экспертизой обозначений и по первому впечатлению «в целом», и графически, и фонетически, и семантически (см. Приложение №2);

- в заявленном словосочетании на первом месте стоит яркое и значимое слово «БАРОККО», которое имеет высокую различительную способность и зарегистрировано в качестве товарного знака №358103 «БАРОККО VAROSSO» на имя заявителя в 2008 году (см. Приложение № 3);

- устойчивая семантика словосочетания «БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ» (см. Приложение №4), которое относится к искусствоведческим терминам, является образной по отношению к товарам 33 класса, намекая на использование ярких ощущений;

- обозначение «БАРОККО» применительно к винной продукции используется заявителем с 2008 года, вино игристое «БАРОККО» от ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка» хорошо зарекомендовало себя на территории России, что подтверждается дипломами соответствующих выставок. ЗАО «Игристые вина», одно из крупнейших винодельческих предприятий России, в коллекции которого более сотни различных наград и дипломов, с 2015 года использует по лицензии товарный знак №358103 «БАРОККО VAROSSO» №358103 для маркировки сортового столового вина (см. Приложение №6) и на сайте по адресу: <http://www.spbvino.ru/x1429265955>.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014733655 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

- результаты поискового запроса «БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ» в сети Интернет на 4 л.[4];
- результаты сопоставления заявленного обозначения с тремя противопоставленными на 5 л.[5];
- распечатка товарного знака №358103 «БАРОККО BAROSSO» из БД ТЗ ФИПС на 2 л.[6];
- барокко в России - семантика слов «БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ» на 2 л.[7];
- результаты поиска товарных знаков со словесным элементом «РУССКОЕ» на 8 л.[8];
- образцы продукции заявителя и Лицензиата (ЗАО «Игривые вина») на 2 л.[9]

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (06.10.2014) подачи заявки №2014733655 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 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с требованиями подпунктом 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 настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.9. Правил 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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. 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент **«БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ»**, выполненное буквами русского алфавита.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 6(2), 6(3) и 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарного знака [1] и общеизвестного товарного знака [2] показал, что в их состав входят сходные фонетически и тождественные семантически словесные элементы «РУССКОЕ», «РУССКАЯ», а также «RUSSIAN» – «RUSSKAYA».

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение **«БАРОККО РУССКОЕ ЗОЛОТОЕ»** представляет собой устойчивое словосочетание – название одной из разновидностей архитектурного стиля барокко, не подтверждается сведениями из словарно-справочных источников информации. Так, приведенная статья о барокко в России [7] не содержит заявленного обозначения, более того, упомянутый архитектурный стиль называется «Русское барокко».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и наименования места происхождения товара [3] (далее – НМПТ) показал, что в их состав также входят сходные фонетически и тождественные семантически слова «РУССКОЕ» – «РУССКАЯ».

Некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (например, наличие изобразительных элементов, композиционное построение) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и указанные противопоставленные знаки и НМПТ, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса указывают на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ. Причем это касается любых товаров, а не только однородных тем, в отношении которых зарегистрировано НМПТ. Исключение составляют случаи, когда заявитель товарного знака одновременно имеет исключительное право на это наименование.

Вместе с тем, в материалах заявки и возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права пользования НМПТ «Русская водка».

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 16.02.2016.