

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 11.08.2020, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548247, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ» по свидетельству №548247 с приоритетом от 05.04.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2015 по заявке № 2013711240 на имя ООО «КОРПОРАЦИЯ РИАЛ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №548247 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со следующими средствами индивидуализации, правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»: - серией товарных знаков, в основе которых лежит элемент «Русская», свидетельства №№ 38389, 254171, 269165, 312401, 309232, 554385; общеизвестным товарным знаком

«Русская», свидетельство № 40; - наименованием места происхождения товаров «Русская водка», свидетельство № 65/1 (далее - НМПТ «Русская водка»);

- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными средствами индивидуализации обусловлено тем, что в данных обозначениях доминирующим элементом являются словесные элементы «Русская»/«RUSSKAYA»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №38389 был введен в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было советское государство (ст. ст. 94, 97 ГК РСФСР 1964 г.);

- выпуск и дальнейшая реализация продукции, в том числе продукции под определенным наименованием, фактически осуществлялись самим государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. Техническая документация и этикетки для продукции, в том числе водки «Русская», разрабатывались централизованно и использовались при выпуске продукции государственными предприятиями в объемах и ассортименте, установленных в государственных планах;

- с 1968 года водка «Русская» выпускалась на ликеро-водочных заводах СССР с единой этикеткой и под единым названием, а в 1969 году этикетка водки «Русская» была зарегистрирована в качестве товарного знака, свидетельство №38389. С 2002 года и по настоящее время использование и распоряжение исключительными правами на товарные знаки, включая товарный знак по свидетельству №38389, осуществляет ФКП «Союзплодоимпорт»;

- факт широкой известности подтверждается признанием товарного знака



общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1985;

- товарный знак «Русская» использовался и используется государственными предприятиями начиная с 1969 года и на текущий 2020 год длительность его использования составляет 51 год;
- ввиду данного обстоятельства усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю, в настоящее время ФКП «Союзплодоимпорт»;
- товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 32 класса МКТУ по свидетельству №254171, совпадают, то есть они являются однородными;
- как указано выше ФКП «Союзплодоимпорт» является правообладателем общеизвестного товарного знака № 40, признанного таковым в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», в связи с чем, регистрация других обозначений не может быть осуществлена и в отношении неоднородных товаров 32 класса МКТУ, относящихся к категории «безалкогольных напитков»;
- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№40, 38389, 254171, 269165, 312401, а также НМПТ «Русская водка» показывает, что в их состав входят доминирующие семантически тождественные, фонетически и графически сходные словесные элементы: «Русская»/«RUSSKAYA»/«RUSSIAN» и «РУССКОЕ». Фонетическое тождество доминирующих словесных элементов сравниваемых обозначений обусловлено полным совпадением количества звуков и совпадающего состава звуков. Семантическое тождество обусловлено совпадением заложенной идеи словесных элементов - «Русская» и «РУССКОЕ». Слово «русская», «русское» - это прилагательные к «русские», «Россия» и «Русь» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» -<https://dic.academic.ru>);

- графическое сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет того, что доминирующие словесные элементы - «Русская» и «РУССКОЕ», выполнены буквами одного и того же алфавита;
- слово «РУССКОЕ» в словесном обозначении «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ» доминирует в композиции, так как расположено вначале, с него начинается осмотр словесной части обозначения (визуальное, смысловое восприятие). Таким образом, внимание потребителя в первую очередь акцентируется на словесном элементе «РУССКОЕ»;
- несмотря на то, что оспариваемый товарный знак «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ» состоит из двух грамматически и семантически связанных друг с другом слов, образующих единое словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов, то следует отметить, что несомненное наличие таких связей между соответствующими словами вовсе не свидетельствует об обязательном изменении присущих им смысловых значений;
- слово «застолье» имеет следующее значение: «праздничный стол, угощение, а также (собр.) сидящие за праздничным столом. Обильное з. Весёлое з.»;
- словосочетание «Русское застолье», очевидно, отсылает к образу обширного русского размаха в празднестве, щедрости угощений;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные средства индивидуализации ассоциируются друг с другом в целом и являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства;
- в связи с известностью словесного элемента «Русская» среди потребителей алкогольной продукции, обусловленной общеизвестностью товарного знака по свидетельству №40, где элемент «Русская» в различном исполнении является единственным, а также в силу центрального положения словесного элемента «Русская» в противопоставленных товарных знаках по

свидетельствам №№38389, 254171, 269165, 312401 данный элемент акцентирует на себе внимание потребителя и является доминирующим;

- обозначение «Русская» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.04.2013) приобрело широкую известность, узнаваемость и репутацию у советских, а затем российских потребителей, в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемого оспариваемого товарного знака;

- обозначение «Русская», в отношении алкогольной продукции и сопутствующих товаров является широко известным советским, ныне - российским брендом и вызывает в сознании потребителей однозначную ассоциативную связь с ФКП «Союзплодоимпорт», в связи с чем оспариваемый товарный знак, содержащий в себе доминирующий семантически, фонетически и графически сходный до степени смешения словесный элемент «РУССКОЕ», вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров/правообладателя товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548247 недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Скриншоты с товаром водка «Русская» с веб-сайтов торговых сетей, магазинов на 4 л. в 1 экз.;
2. Отчеты об инвестициях в бренд «Русская» на 5 л. в 1 экз.;
3. Таблица обозначений с элементом «Русская»/«Russian» (их вариаций), признанных сходными со Средствами индивидуализации ФКП «Союзплодоимпорт» на 8 л. в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (05.04.2013) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или)

контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

В соответствии с подпунктом 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №548247 представляет собой словесное обозначение «РУССКОЕ ЗАСТОЛЬЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

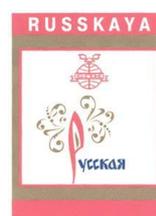


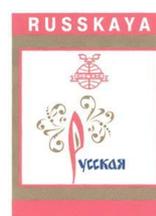
Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» №40 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Товарный

знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №38389 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «ВОДКА РУССКАЯ», «RUSSIAN VODKA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №254171 [3] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «Русская». Словесные элементы «Русская, russkaya» являются неохраняемыми элементами. Знак выполнен в белом, синем, красном, бежевом, желто-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №269165 [4] является комбинированным и представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «Русская». Знак выполнен в бежевом, синем, красном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312401 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «Russkaya». Словесные элементы «Русская, russkaya» являются неохраняемыми элементами. Знак выполнен в красном, желтом, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №309232 [6] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «RUSSKAYA». Словесные элементы «Russkaya, russian vodka» являются неохраняемыми элементами. Знак выполнен в желтом, красном, белом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак «СТАРОРУССКАЯ» по свидетельству №554385 [7] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» №65/1 [8] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «водка».

Анализ товарного знака по свидетельству №548247 на предмет его соответствия требованиям пункта 3, пункта 6 и пункта 7 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных общеизвестного товарного знака [1], товарных знаков [1, 2, 7, 8] показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «РУССКОЕ»/«Русская»/«RUSSKAYA», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом. Так, данные слова имеют одинаковое количество звуков и состав звуков.

Необходимо отметить, что сходный словесный элемент в оспариваемом обозначении расположен в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Согласно словарно-справочным источникам (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, с. 712), слово «Русский» (-ая, -ое) означает «относящийся к русскому населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык. Русская история. Русское гостеприимство».

Учитывая приведенные выше примеры, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «русское» определяет смысловое значение всего словосочетания в целом, придавая ему устойчивую связь с чем-либо, относящимся к России и русскому.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и указанных выше противопоставленных товарных знаков и наименования места происхождения товара коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство соответствующих слов.

Что касается визуального критерия сходства, то он не является определяющим при восприятии оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков, в силу того, что оспариваемый знак выполнен в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на его восприятие в целом и выполнять самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Кроме того, коллегия отмечает, что сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных обозначений [1, 2, 7, 8] усиливается и за счет того, что данные слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Относительно противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6], коллегия отмечает, что данные товарные знаки и оспариваемый товарный знак не являются сходными, поскольку словесные элементы «Русская, RUSSKAYA»/«Russkaya, russian»/ «Russkaya, russian vodka» выведены из правовой охраны.

Однако, необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN» по свидетельству №40 [1] является общеизвестным для товаров 33 класса МКТУ «водка» (признан таковым на основании ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №38389 [2]), следовательно, была установлена известность противопоставленных товарных знаков в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем правообладателя – ФКП «Союзплодоимпорт». При этом слово «РУССКАЯ» противопоставленных товарных знаков [1, 2] является их основным индивидуализирующим элементом и занимает доминирующее положение.

Таким образом, высокая степень сходства элементов «РУССКОЕ»/«РУССКАЯ», «RUSSKAYA» товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 7, 8] как по смыслу, так и фонетически обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Так, занимающее в рассматриваемом словосочетании начальное положение слово «РУССКОЕ» в отношении алкогольной продукции несет

определенную существенную индивидуализирующую нагрузку с учетом крайне широкой известности такой продукции, индивидуализируемой противопоставленными знаками со словом «РУССКАЯ».

В силу данного обстоятельства в оспариваемом обозначении, предназначенном, в частности, для индивидуализации этой же продукции, сходное слово «РУССКОЕ», несмотря на наличие у него грамматической и семантической связей с другим словом, также особо акцентирует на себе внимание, обуславливая порождение им ассоциативно-смысловых образов, связанных, прежде всего, с Россией (Русью) или чем-то, имеющим отношение именно к ней.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №548247 и противопоставленных знаков [1, 2, 7, 8], показал следующее.

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку [1], противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [7] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дигестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый [медовуха], настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

В перечне оспариваемого товарного знака представлены товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Относительно данных товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольной продукции, коллегия отмечает следующее.



Ввиду общеизвестности товарного знака «» по свидетельству №40, который обладает высокой степенью различительной способностью, использование оспариваемого товарного знака на упаковке безалкогольных напитков (которые часто используются при застольях, являются сопутствующими), способно, также вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Таким образом, оспариваемые товары 32 класса МКТУ следует признать однородными противопоставленным товарам 33 класса МКТУ, содержащимся в перечне общеизвестного противопоставленного товарного знака [1].

Кроме того, имеется наименование места происхождения товара №65/1 в отношении товара «водка».

В данном средстве индивидуализации элемент «Русская» является сильным, в виду чего, как было указано выше, возникает представление о происхождении товаров из одного коммерческого источника, поэтому оспариваемые товары 32, 33 классов МКТУ следует признать однородными товару «водка» противопоставленного средства индивидуализации [8], что противоречит требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Также, коллегия отмечает, что сравниваемые товары 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [3]

являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров, имеют один круг потребителей и каналы сбыта, однако ввиду того, что словесные элементы «Русская, RUSSKAYA» противопоставленного товарного знака [3] не является предметом правовой охраны, знаки признаны несходными.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №548247 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №548247 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 05.04.2013 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №548247 противоречит

требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2020 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548247 недействительным полностью.