

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕЙСИ», Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724398, при этом установлено следующее.

Сказочная Русь

Словесное обозначение по заявке
№2019724398, поданной 23.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019724398 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с товарным знаком **Славная Русь** по свидетельству № 479483 с приоритетом от 01.12.2011 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Винно-коньячный завод «Русский», Ставропольский край, г. Ессентуки, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 07.09.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком (1), так как в сравниваемые обозначения заложены разные идеи и понятия.

Так, заявленное обозначение «Сказочная Русь» вызывает у потребителей те образы небывалой, нереальной Руси, которые были сформированы у них под влиянием русских народных сказок, авторских сказок (иных литературных произведений, смежных с жанром «сказка», а также различных экранизаций, произведений искусства и т. д.). В противопоставленном знаке (1) словосочетание «Славная Русь» формируют у потребителя образы тех событий и людей, которые сделали Русь славной, т. е. образы различных битв, исторических событий, прославленных деятелей той эпохи и т. д.

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически, в силу того, что включают разные по звучанию словесные элементы «Сказочная» - «Славная»;

- несмотря на то, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны, при определении однородности следует учитывать ряд особых факторов, на основании которых можно сделать вывод, что в ряде случаев степень внимательности потребителей алкогольной продукции будет выше, чем степень внимательности потребителей других продовольственных товаров: так, потребители алкогольной продукции, в силу своего возраста, делают осознанные покупки; при приобретении данной продукции уделяется больше времени на изучение её производителя, места производства, состава, технологий производства и т.д., при покупке дорогого алкоголя степень внимательности

потребителей особенно повышена, поскольку выбор такой продукции требует особых знаний, возможно, даже требуется привлечение профессионалов, потребителей такого алкоголя в целом можно выделить в отдельную категорию.

Заявитель считает, что вышеуказанные особенности, связанные со степенью внимательности потребителей алкогольной продукции, должны учитываться при установлении потенциальной возможности смешения двух сравниваемых обозначений, используемых для индивидуализации алкогольной продукции 33 класса МКТУ, в глазах потребителей;

- заявитель отмечает, что существует практика регистрации товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, в состав которых входит словосочетание, состоящее из двух слов, одним из которых является слово «РУСЬ», что показывает возможность таких регистраций и несходство данных обозначений.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019724398 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждения изложенных доводов были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающихся противопоставленного товарного знака (1);
4. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
6. Распечатка научной статьи «Маркетинговое исследование характеристик потребителей продовольственных товаров», О.В. Проконина, И.Р. Ляпина с сайта <https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovoe-ssledovanieharakteristikpotrebiteleyprodovolstvennyh-tovarov>;
7. Скриншот сайта <https://www.perekrestok.ru/catalog/alkogol>;
8. Скриншот сайта <https://www.perekrestok.ru/catalog/alkogol>;
9. Скриншот сайта <https://www.okevdstavka.ru/msk/alkogol-nve-napitki>;
10. Скриншот сайта <https://www.okeydostavka.ru/msk/alkogol-nye-napitki>;
11. Скриншот сайта <https://decanter.ru/recommend/whisky>;
12. Скриншот сайта <https://decanter.ru/recommend/whisky>;

13.Скриншот сайта <https://www.rbc.ru/society/08/1/2019/5dc41d349a7947456b9d9bca>;

14. Распечатка с сайта <https://moluch.ru/archive/263/60943> научной статьи Васильевой А.М. «Рынок алкогольной продукции России: современное состояние и перспективы»;

15. Распечатки с сайтов <https://ru.wikipedia.org/>, <https://ru.wiktionary.org> сведений о значении слов «словосочетание», «сказка», «Русь», «русская народная сказка», «славный».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2019) поступления заявки № 2019724398 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Сказочная Русь

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джсин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного*

тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

Славная Русь

по свидетельству № 479483 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»* и товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

В заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке (1) согласование прилагательных «Сказочная» и «Славная» с существительным «Русь» позволяет воспринимать сравниваемые обозначения как словосочетания, в которых слово «Русь» является главным, а слова «Сказочная», «Славная» – зависимыми.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений «Сказочная Русь» и «Славная Русь» обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный словесный элемент «Русь», который является основным в силу того, что выступает в качестве главного слова в словосочетаниях «Сказочная Русь» и «Славная Русь», на которое падает логическое ударение.

Исполнение сравниваемых словесных элементов стандартным шрифтом, буквами одного алфавита, в одну строку, где каждое слово начинается с заглавной буквы, усиливает их сходство.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить, что в целом сравниваемые обозначения могут вызывать сходные ассоциации, связанные с тем, что происходит, имеет отношение к Руси, что также подтверждается и доводами заявителя, согласно которым обозначение «Славная Русь» формируют у потребителя образы людей и событий, происходящих на Руси, обозначение «Сказочная Русь» вызывает у потребителя образы, относящихся к русским сказкам. При этом коллегия отмечает, что русские народные сказки повествуют также о славных русских богатырях, прославляющих Русь.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ однородны товарам 32 класса МКТУ *«пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* и всем товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1), поскольку идентичны, либо относятся к одному виду товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей (потребители пива и алкогольных напитков), что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом, в связи с чем сравниваемые обозначения будут смешиваться в гражданском обороте.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Довод заявителя относительно наличия товарных знаков, включающих словосочетание, состоящее из двух слов, одним из которых является слово «РУСЬ», зарегистрированных на имя разных лиц, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №479483 в отношении однородных товаров и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.