

## 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) 23.11.2015, поданное ТСН Брэндс ЛТД, Белиз (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731874, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013731874 с датой подачи от 16.09.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ**, включающее словесный элемент «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде абстрактного рисунка в круге.

Роспатентом 24.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013731874. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3, 6 (2), 6 (3), 7 статьи 1483 Кодекса.


Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ», где слово «русский» означает относящийся к России; слово «наследие» – часть культуры и быта, оставшаяся от прежних времен.


Поскольку заявителем является иностранная компания, не имеющая отношения к представителям русской культуры и традиций, то регистрация на имя заявителя способна вести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения лица, оказывающего услуги, а также будет противоречить общественным интересам.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком , ранее зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ (свидетельство №38389 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.2019)[1];



- с общеизвестным товарным знаком  под № 40, зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ [2];

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

- ФКП «Союзплодимпорт» свидетельство №65/1;
- 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 «ЯТЬ» свидетельство № 65/17.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков: **«Русское наследие»** по свидетельству №234855, **«РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ»** по международной регистрации №1025841, **«RUSSIAN HERITAGE»** по свидетельству №427664, **«RUSSIAN HERITAGE»** по свидетельству №453657, ранее зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ;

- заявленное обозначение является вариантом зарегистрированных товарных знаков, указанных выше, в связи с чем оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг;

- наличие противопоставленных товарных знаков и НМПТ не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- правообладатель использует товарные знаки (указанные выше) путем заключения лицензионных договоров с российскими производителями, находящимися на территории Российской Федерации;

- информация о производимых товарах широко представлена в сети Интернет, при этом на сайтах указано, что страной производства этих товаров является Россия, такая информация является общедоступной, вследствие этого потребитель не будет введен в заблуждение относительно происхождения товара;

- заявленное обозначение является словосочетанием и не может восприниматься как два отдельно взятых элемента, как это предполагает экспертиза;

- в словосочетании «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» именно слово «НАСЛЕДИЕ» является главным словом, определяющим смысловое содержание заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731874 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: №427664, №453657, №234855[4];

- распечатка с сайта ВОИС, содержащая сведения о знаке по международной регистрации №1025841[5];

- сведения из сети Интернет [6];

- дипломы, медали, документы, подтверждающие участие продукции заявителя в конкурсах, выставках, ярмарках и т.п.[7];

- фотографии бутылок и этикеток [8];

- сертификаты и декларации соответствия [9];

- удостоверения о качестве, протоколы испытаний [10];

- справки к товарно-транспортным накладным с объемами продаж [11];

- копия лицензионного договора на товарный знак «Русское наследие» по свидетельству №234855, копии приложений к свидетельству на товарный знак с записью о регистрации лицензионных и сублицензионных договоров [12].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.09.2013) подачи заявки №2013731874 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 1 пункта 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение **РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ** включает в свой состав словесный элемент «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного цветка.

Анализ на соответствие (несоответствие) заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1), 3(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

Русский – 1. Относящийся к Руси, русским, связанный с ними. 2. Свойственный русским, характерный для них и для Руси. 3. Принадлежащий Руси или русским. 4. Созданный, выведенный и т.п. на Руси или русскими (см. Толковые словари на сайте <http://www.edudic.ru/>);

Наследие – явления культуры, науки, быта и т.п., полученные от предыдущих эпох, предшествующих поколений или отдельных деятелей (см. Словари и энциклопедии на Академике).

С учетом семантики слов, входящих в обозначение, обозначение «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» может быть воспринято как указание на принадлежность к России, к русским традициям и культуре.

Вместе с тем, регистрация товарного знака по заявке №2013731874 испрашивается на имя иностранной компании - ТСН Брэндс (Белиз).

Однако коллегия отмечает, что заявителем представлены материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации для товара «водка» различными российскими производителями по лицензиям на товарный знак заявителя «Русское наследие» по свидетельству №234855 с приоритетом от 08.05.2001 (срок действия регистрации продлен до 08.05.2021), в частности, для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ. К таким материалам относятся сертификаты соответствия [9], удостоверение о качестве, протоколы лабораторных испытаний [10], дипломы, сведения о наградах, документы об участии продукции в выставках, ярмарках и т.д.[7], справки к товарно-транспортным накладным с объемами продаж [11], фотографии продукции и этикеток [8], сведения из сети Интернет [6].

В связи с изложенным у коллегии имеются основания полагать, что товары, маркированные обозначением «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» производились российскими производителями и, следовательно, довод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Довод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса, в решении никак не обоснован, в этой связи коллегия считает, что мотив для отказа по данному пункту также является необоснованным.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением

РУССКОЕ<sup>®</sup>  
НАСЛЕДИЕ

в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак по свидетельству №38389 с приоритетом от 12.03.1969, срок действия регистрации продлен до 12.03.2019, зарегистрированный



на имя ФКП «Союзплодимпорт» – [1]. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



- общеизвестный товарный знак по свидетельству № 40, зарегистрированный на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт» – [2]. Данный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

- наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», дата регистрации 14.03.2003, в отношении товара «водка», право пользования которым было предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/15, 65/16, 65/17 – [3].

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

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

Некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (наличие изобразительных элементов) 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».

Что касается довода заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки [4, 5], то следует отметить следующее.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков, общеизвестного товарного знака и НМПТ действует с более ранней даты, чем дата подачи заявки №2013731874, коллегия не может принять во внимание наличие у заявителя исключительных прав в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на товарный знак «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» по свидетельству №234855, тем более, что дата приоритета у указанного товарного знака более поздняя, чем у противопоставленных средств индивидуализации.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6(2), 6(3), 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 24.08.2015.**