


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), повторно рассмотрела возражение от 23.10.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007740384/50, поданное Закрытым акционерным обществом "Группа компаний "Русский Алкоголь", Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007740384/50 с приоритетом от 21.12.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение «  », выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом элемент «РУССКИЙ» выполнен синим цветом, а элемент «АЛКОГОЛЬ» - серым. В слове «АЛКОГОЛЬ» последняя буква «о» выполнена в виде стилизованной бутылки синего цвета с символом градуса сверху. Регистрация испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, 06, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.10.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком №40 «Русская», товарным знаком №38389 «Русская водка», наименованием места происхождения товара «Русская водка», право пользования которым предоставлено иным лицам на основании свидетельств №65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение воспринимается как наименование известной в стране группы компаний, имеющей широкие производственные и инвестиционные интересы;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарным знаком №38389, общеизвестным товарным знаком №40 и наименованием места происхождения товаров «Русская водка» №65/1-65/5;

- свидетельства №65/6 и 65/7 на наименование места происхождения товара, противопоставленные в решении Роспатента, имеют поздний приоритет, в связи с чем не могут быть противопоставлены;

- в оспариваемом решении Роспатента отсутствует ссылка на пункт 7 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель просит скорректировать перечень товаров и услуг и рассматривать заявленное обозначение в отношении товаров 01, 03, 05, 06, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35, 36, 39, 40, 41, 42 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «РУССКИЙАЛКОГОЛЬ» по заявке №2007740384/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Отсутствие в решении Роспатента ссылки на пункт 7 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам считает технической ошибкой, в тексте решения Роспатента содержится указание на содержание пункта.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 12.04.2010 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 04.06.2010 об отказе в удовлетворении возражения от 23.10.2009, изменении решения Роспатента от 13.10.2009 и отказе с учетом дополнительных оснований.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.2011 по делу № А40-105757/10-12-672, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2011 № 09АП-10557/2011, было признано недействительным решение Роспатента от 04.06.2010, в части отказа в удовлетворении возражения от 23.10.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 09, 16, 20, 35, 39 и 43 классов МКТУ.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения и Постановления вышеуказанных судов возражение рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

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

С учетом даты (21.12.2007) поступления заявки №2007740384/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г.

№166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения: - с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных

товаров и имеющими более ранний приоритет; - товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.9 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

На основании пункта 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.

Заявленное обозначение является комбинированным.

На основании пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявитель ходатайствовал о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, ввиду направления дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Рассмотрев представленное ходатайство коллегия Палаты по патентным спорам отказала в его удовлетворении ввиду следующего.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.11.2011 отменены решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2011 № 09АП-14975/2011-АК по делу № А40-105757/10-12-672.

Отмена вышеуказанных судебных актов устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 23.10.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007740384/50.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**прекратить делопроизводство по повторному рассмотрению возражения от 23.10.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007740384/50.**