

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 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), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.08.2020, поданное Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548190, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013728550 с приоритетом от 20.08.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.07.2015 за №548190 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "БЕЛОГОРЬЕ", г. Белгород (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак №548190 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный


в виде узора из двух взаимно переплетенных полос и стилизованного изображения цветка, на фоне которого расположены словесные элементы «РУССКИЕ УЗОРЫ» и «ОТ БЕЛОГОРЬЯ», расположенные один под другим, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1), 6 (2, 3), 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 (2, 3) и 7 статьи 1483 обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со следующими средствами индивидуализации, принадлежащими лицу, подавшему возражение, а именно:

- с общеизвестным товарным знаком  под № 40 – (1);

- с товарными знаками:  по свидетельству №38389 с приоритетом от

12.03.1969 – (2);  по свидетельству №254171 с приоритетом от



19.07.2002 – (3); по свидетельству №269165 с приоритетом от



12.02.2003 – (4); по свидетельству №312401 с приоритетом от 04.08.2005 –



(5); по свидетельству №309232 с приоритетом от 02.03.2006 – (6);

СТАРОРУССКАЯ

по свидетельству №554385 с приоритетом от 02.08.2013 –

(7);

- с наименованием места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству №65/1 – (8);



- в оспариваемом товарном знаке , представляющим собой комбинированное обозначение, основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «РУССКИЕ УЗОРЫ», поскольку словесный элемент «ОТ БЕЛОГОРЬЯ» указывает на источник происхождения товаров, изобразительный элемент обладает слабой различительной способностью, поскольку часто используется разными участниками рынка;

- сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных средств индивидуализации (1-6, 8) обусловлено тем, что в их состав входят сходные фонетически и графически и тождественные семантически словесные элементы «Русская», «РУССКИЕ», занимающих в них доминирующее положение;

- семантическое тождество обусловлено следующим. Словосочетание «РУССКИЕ УЗОРЫ» воспринимается потребителем как указание на принадлежность к России, к русской щедрости, традициям, менталитету, менталитету, т.е. имеет ту же семантику что и слово «Русская». При этом словесный элемент «узоры» не придает словосочетанию качественно нового смыслового наполнения

- анализ однородности показал следующее. Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации и в перечне противопоставленного знака (3), тождественны. Оспариваемые товары 30 класса МКТУ однородны товарам 33 класса МКТУ, поскольку являются сопутствующими товарам 33 класса МКТУ, а также относятся к категории безалкогольных напитков. Кроме того, при определении однородности товаров следует учесть, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается.

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что с 1968 года водка «Русская» выпускалась на ликеро-водочных заводах СССР с единой этикеткой, которая была зарегистрирована в качестве товарного знака по свидетельству №38389 – (1). На текущий 2020 год длительность использования товарного знака «Русская» (1) составляет более 50 лет;

- водка «Русская» одна из самых известных русских водок и имеет не только всероссийскую, но и мировую известность;

- с учетом изложенного, по мнению лица, подавшего возражение, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые средства индивидуализации, одному производителю;

- лицо, подавшее возражение, также приводит практику Роспатента, согласно которой были признаны сходными обозначения, в состав которых входят словесные элементы «РУССКАЯ» - RUSSIAN (и их вариации) с товарными знаками лица, подавшего возражения;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 обусловлено следующим:

- обозначение «Русская» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрело широкую известность, узнаваемость и репутацию у советских, а затем российских потребителей, в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака. Противопоставленный товарный знак (2) стал известен потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Государственное предприятие ФКП «Союзплодоимпорт», в том числе совместно с лицензиатами, 17 лет активно производит и реализует алкогольную продукцию, маркированную товарными знаками «Русская», при этом на упаковке/этикетке/контрэтикетке указано, что правообладателем товарных знаков является ФКП «Союзплодоимпорт».

Для продвижения водки «Русская» в сети «Интернет» функционирует веб-сайт - russkayavodka.com.

В 2019 году инвестиции в бренд «Русская», включая рекламные расходы, составили 4 992 719,97 руб, а за первое полугодие 2020 года - 3 623 596,14 руб.

Продукция продается по всей России, в том числе через крупнейшие торговые сети России, например, Магнит, Перекресток, Пятерочка, общее число которых насчитывающая более 850 супермаркетов.

С учетом изложенного ФКП «Союзплодоимпорт» полагает, что обозначение «Русская», в отношении алкогольной продукции и сопутствующих товаров является широко известным брендом и вызывает в сознании потребителей однозначную ассоциативную связь с лицом, подавшим возражение, в связи с чем оспариваемый товарный знак, содержащий в себе сходный до степени смешения словесный элемент «Русские», вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- в подтверждение своих доводов лицо, подавшее приводит судебную практику.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548190 недействительным полностью

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Скриншоты продукции водка «Русская» с веб-сайтов торговых сетей, магазинов;
2. Отчеты об инвестициях в бренд «Русская» за период с 01 октября 2019 по июнь 2020 года;
3. Таблица обозначений с элементом «РУССКАЯ» - RUSSIAN (и их вариации), признанные Роспатентом сходными со средствами индивидуализации лица, подавшего возражения.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что сопоставляемые товары 30 и 33 классов МКТУ относятся к продуктам питания, товары не являются сопутствующими друг другу, поскольку имеют разный состав сырья, который используется при изготовлении данных товаров, разные потребительские свойства, функциональное назначение и круг потребителей;

- что касается противопоставленного товарного знака (3), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, то в указанном противопоставленном знаке словесный элемент «Русская» является неохраняемым, в связи с чем сравниваемые знаки не являются сходными. Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило доказательств использования данного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так, в оспариваемом знаке изобразительный элемент оригинален и обладает различительной способностью, словесные элементы в сравниваемых обозначениях выполнены разными шрифтовыми единицами, семантика словесных элементов различна.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №548190.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.08.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями пункта 3 (1) 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 абзацем 1 и 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 абзацем 1 и 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 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 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.

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.



Оспариваемый товарный знак №548190 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде узора

из двух взаимно переплетенных полос и стилизованного изображения цветка, на фоне которого расположены словесные элементы «РУССКИЕ УЗОРЫ» и «ОТ БЕЛОГОРЬЯ», выполненные один под другим заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вафли; печенье; крекеры».

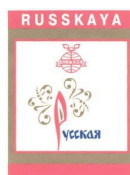
Знак выполнен в белом, черном, красном, светло-красном цветовом сочетании. Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения:



- с общеизвестным товарным знаком под № 40 – (1), который является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», «СПИ». Товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».




- с товарным знаком по свидетельству №38389 – (2), который является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN», «СПИ». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка»;




- с товарным знаком по свидетельству №254171 – (3), который является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «Русская, russkaya», которые являются неохраняемыми элементами, и словесный элемент «СПИ». 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;




- с товарным знаком  по свидетельству №269165 – (4), который является комбинированным, включает словесный элемент «Русская», выполненный в оригинальной графике, который является неохраняемым элементом. Знак выполнен в бежевом, синем, красном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №312401 – (5), который является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «Russkaya», «RUSSIAN», которые являются неохраняемыми элементами, и словесный элемент «СПИ». Знак выполнен в красном, желтом, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №309232 – (6), который является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «RUSSKAYA», «russian vodka», которые являются неохраняемыми элементами, и словесный элемент «СПИ». Знак выполнен в желтом, красном, белом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка»;

СТАРОРУССКАЯ

- с товарным знаком  по свидетельству №554385 – (7), который является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами

русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- с наименованием места происхождения товара «Русская водка» по свидетельству №65/1 – (8).

При анализе сравниваемых средств индивидуализации коллегия учитывала сходство именно сильных элементов, входящих в их состав.

В противопоставленных средствах индивидуализации (1, 2, 8) сильным элементом являются слова «Русская», «RUSSKAYA», «RUSSIAN», что подтверждается свидетельством №40 о признании общеизвестного товарного знака



в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» и свидетельством №65/1 (8) на право пользования наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка».

Необходимо отметить, что общеизвестный товарный знак (1) 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 следует отметить, что оспариваемые товары 30 класса МКТУ и товары 33 класса МКТУ относятся к разным родовым категориям, имеют различное назначение, круг потребителей и разные условия реализации.

Так, товары 30 класса МКТУ относятся к родовой категории товаров «кондитерские изделия», потребителями которых является широкий круг потребителей, включая детскую аудиторию, в то же время товары 33 класса МКТУ противопоставленных средств индивидуализации относятся к товарам «напитки алкогольные», потребители которых являются люди, достигшие 18 лет, а к розничной продаже алкогольной продукции предъявляются особые требования.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному лицу, в виду чего, ассоциаций с общеизвестным товарным знаком по свидетельству №40, товарными знаками (2-7) и наименованием места происхождения товара №65/1 (8) не возникает.



Что касается товарного знака по свидетельству №254171 (3), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, то следует отметить, что применительно к товарам 30 класса МКТУ, словесные элементы «РУССКАЯ», «RUSSKAYA» являются слабыми, что подтверждается исключением их из правовой охраны в указанном товарном знаке (3).

Представленные в возражении сведения и материалы также свидетельствуют о широкой известности обозначения «Русская» («RUSSKAYA», «RUSSIAN») среди потребителей алкогольной продукции, в то время как подтверждения того, что противопоставленный знак (3) получил широкую известность в качестве средства индивидуализации оспариваемых товаров 30 класса МКТУ «вафли, печенье, крекеры» Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт» представлено не было.

С учетом того, что словесные элементы «РУССКАЯ», «RUSSKAYA» являются неохраняемыми, индивидуализирующая функция противопоставленного знака (3) обусловлена охраноспособным словесным элементом «СПИ» и изобразительными элементами, их графическим решением, которые существенно отличаются от изобразительных и словесных элементов оспариваемого знака и его композиционного построения.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что в оспариваемом знаке словесные элементы «УЗОРЫ ОТ БЕЛОГОРЬЯ» и изобразительный элемент имеют низкую различительную способность не может быть признан убедительным, поскольку словесный элемент «РУССКИЕ УЗОРЫ ОТ БЕЛОГОРЬЯ» представляет собой словосочетание, обладающее различительной способностью, изобразительный элемент в виде узора, который занимает всю площадь знака, существенным образом

влияет на восприятие знака в целом и способствует его запоминанию. Словесный и изобразительные элементы создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет их оригинального взаимного расположения, цветовой гаммы.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (3) не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, признаются несходными.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Исходя из смыслового значения словесного элемента «РУССКИЕ УЗОРЫ ОТ БЕЛОГОРЬЯ», входящего в состав оспариваемого товарного знака, и учитывая, что правообладателем является российское юридическое лицо, коллегией не выявлено порождение ассоциаций, не соответствующих действительности, в связи с чем сам по себе оспариваемый товарный знак не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Что касается ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя, о которых говорит лицо, подавшее возражение, то, материалы возражения не содержат доказательств подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного данный довод является недоказанным.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству

№644849 не соответствующим требованиям пунктов 3 (1), 6 (2, 3), 7 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент правообладателем было подано особое мнение (29.09.2020), доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №548190.