

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

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) рассмотрела возражение от 15.08.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729971, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012729971 с приоритетом от 24.08.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение,

**РУССКИЙ  
ЭТАЛОН**

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Роспатентом 23.05.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729971. 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 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «ЭТАЛОН», «ETALON», ранее зарегистрированных на имя ООО «Кристалл-Лефортово», Москва в

отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельства: №405594 с приоритетом от 14.07.2008 [1]; №304623 с приоритетом от 02.12.2003 [2]);

- с общеизвестным товарным знаком **ЭТАЛОН** под № 90 на имя ООО «Кристалл-Лефортово», Москва в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [3];



- с общеизвестным товарным знаком под № 40 на имя ФКП «Союзплодимпорт» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [4];

- с наименованием места происхождения товара «Русская водка» [5],  
исключительное право пользования которым предоставлено:

- ФКП «Союзплодимпорт» свидетельство №65/1;
- ООО «Кристалл» свидетельство, №65/2;
- ЗАО «Групп предприятий «ОСТ», свидетельство № 65/3;
- 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;
- ООО «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», свидетельство № 65/15;
- ЗАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», свидетельство № 65/16;
- заявленным на регистрацию НМПТ, заявка №2011721799 с датой подачи 08.07.2011 на имя ЛВЗ «Георгиевское» (Закрытое акционерное общество) [6];

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- при сравнении заявленного обозначения «РУССКИЙ ЭТАЛОН» и противопоставленных экспертизой обозначений по каждому из признаков сходства можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения;

- заявленное обозначение состоит из двух семантически и грамматически связанных между собой слов, в связи с чем при анализе степени сходства необходимо сравнивать заявленное обозначение в целом (два слова вместе) с противопоставленными комбинированными обозначениями. Очевидно, что противопоставленные обозначения не сходны до степени смешения ни по одному из признаков сходства;

- данный вывод заявителя подтверждается решением Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №178248 «РУССКИЙ СТАНДАРТ», а также решением Роспатента по возражению об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716280 «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК»;

- заявитель отмечает, что в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» существуют зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки со словесным элементом «РУССКАЯ ВОДКА», в связи с чем основную индивидуализирующую функцию товарных знаков со словом «РУССКАЯ» несут другие элементы, входящие в состав товарных знаков (так, в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию несет второй словесный элемент - «ЭТАЛОН»);

- существует практика регистрации товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, содержащих сочетание двух слов, одним из которых является слово «РУССКИЙ (-АЯ, -ОЕ)», что показывает возможность таких регистраций и отсутствие сходства со словом «РУССКАЯ»;

- существует большое количество товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя иных лиц, таких как: «ЛЁД», свидетельство №206986/1 и «РУССКИЙ ЛЕД», свидетельство №383279; «ЦАРЬ»,

свидетельство №427324 и «РУССКИЙ ЦАРЬ», свидетельство №441903; «УСАДЬБА», свидетельство №351549 и «РУССКАЯ УСАДЬБА», свидетельство №366382 и др.;

- экспертиза заявленных обозначений и принятие решений должно производиться с учетом существующей практики регистрации товарных знаков и судебной практикой, а последовательность принятия решений о регистрации (отказе в регистрации) Роспатентом по разным заявкам является критерием правомерности принятых решений, в противном случае, решения о регистрации могут приниматься «на усмотрение», а не на основе объективной оценки всех доводов, что создает почву для неправомерных действий;

- данный вывод заявителя подтверждается Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа № КГ-А41/1438-09 от 11.03.2009.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729971 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива».

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.12.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

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

С учетом даты (24.08.2012) поступления заявки №2012729971 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 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 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Поскольку (как было указано выше) ходатайство от 18.12.2014 о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2012729971 не было удовлетворено, анализу на соответствие требованиям пунктам 6(2), 6(3), 7 статьи 1483 Кодекса подлежит первоначально заявленное обозначение.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение , выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

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/>);

- ЭТАЛОН – точный образец установленной единицы измерения; сама такая точная мера (см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/dic/>).

С учетом их семантики словесные элементы «РУССКИЙ» и «ЭТАЛОН» не образуют устойчивого словосочетания (не является идиомой) с самостоятельной семантикой, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов.


В связи с изложенным, довод заявителя о том, что заявленное обозначение состоит из двух грамматически и семантически связанных слов, образующих единое словосочетание со смысловым значением, отличающимся от значений составляющих его отдельных слов, не может быть признан убедительным и, следовательно, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны:


- словесный товарный знак **ЭТАЛОН** по свидетельству №304623 с приоритетом от 02.12.2003 [1]), представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и комбинированный



товарный знак  по свидетельству №405594 с приоритетом от 14.07.2008 [2], в котором словесный элемент «ETALON» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словесный элемент «VODKA» является неохраняемым элементом знака. Товарные знаки [1,2] зарегистрированы на имя ООО «Кристалл-Лефортово», Москва в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- общеизвестный товарный знак **ЭТАЛОН** под № 90 на имя ООО «Кристалл-Лефортово» (Москва), который представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный знак признан общеизвестным с 01.01.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; водка с добавками» [3];



- общеизвестный товарный знак  по свидетельству № 40 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», который представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «RUSSKAYA RUSSKAYA RUSSIAN», выполненными стандартным и оригинальным шрифтами буквами латинского и русского алфавитов. Данный знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» [4];

- наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка», право пользования которым было предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/15, 65/16 [5];

- заявка на регистрацию наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка» (заявка №2011721799 с датой подачи от 08.07.2011) [6].



Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на дату 19.09.2014 принятия возражения к рассмотрению прекращено действие свидетельства №65/2 на право пользования наименованием места происхождения товаров, а заявка №2011721799 на регистрацию наименования места происхождения товаров [6] признана отозванной 06.12.2013. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и данных противопоставлений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова «ЭТАЛОН» – «ЭТАЛОН», «ETALON».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака и наименования места происхождения товара [4,5] показал, что в их состав входят сходные и семантически тождественные слова «РУССКИЙ» – «РУССКАЯ», «RUSSIAN», «RUSSKAYA». При этом данные слова имеют одинаковое количество звуков и совпадающий состав звуков, за исключением лишь двух конечных звуков (окончаний слов), отличие которых не оказывает решающего влияния на восприятие этих слов в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и указанных противопоставленных знаков и наименования места происхождения товара коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический критерии сходства словесных обозначений.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (разное количество слов, звуков и букв, наличие изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и указанные противопоставленные знаки и наименование места

происхождения товара, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Следует отметить, что корреспонденцией, поступившей 18.12.2014, заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в документы заявки, в части изображения заявленного обозначения. Так, приведенное в заявке обозначение, размещенное на двух строках, было предложено заявителем разместить на одной строке. Однако в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса коллегия сочла, что такие изменения не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку заявленное обозначение включает в качестве самостоятельных элементов, играющих существенную роль в индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, слова «РУССКИЙ» и «ЭТАЛОН», которые, как было указано выше, сходны с товарными знаками и наименованием места происхождения товара, правовая охрана которым ранее была предоставлена на имя иных лиц.

В этой связи, подобные изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и не позволяют принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», «водка», «водка; водка с добавками», в отношении которых охраняются противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара, однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как род – вид, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Ввиду того, что товарные знаки «ЭТАЛОН» по свидетельству №90 и «РУССКАЯ, RUSSIAN, RUSSKAYA» по свидетельству №40 признаны общеизвестными, а также учитывая известность наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», велика вероятность ассоциирования сравниваемых обозначений и, как следствие, смешение этих

средств индивидуализации в гражданском обороте в случае маркировки ими товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам.

Необходимо также отметить, что в материалах заявки и возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у заявителя исключительного права на соответствующее наименование места происхождения товара.

Таким образом, заявленное обозначение и указанные противопоставленные знаки и наименование места происхождения товара являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, содержащих слова «РУССКИЙ (-АЯ, -ОЕ)», товарных знаков, включающих неохраняемый элемент «РУССКАЯ ВОДКА», следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Ссылка заявителя на судебные решения касается других товарных знаков («РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178248 и «КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству №283007), в связи с чем также является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2014.**