

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2021, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563063, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «  » по свидетельству №563063 с приоритетом от 14.06.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.01.2016 по заявке № 2013720064 на имя Сирин Инвестмент С.А., Люксембург, в настоящее на основании договора об

отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг от 20.04.2017 №РД0221339, знак принадлежит ГРИНМИ СА, Швейцария (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №563063 произведена с нарушением требований пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со следующими средствами индивидуализации, правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»: - серией товарных знаков, в основе которых лежит элемент «Русская», свидетельства №№ 38389, 254171, 269165, 312401, 309232; общеизвестным товарным знаком «Русская», свидетельство № 40; наименованием места происхождения товаров «Русская водка», свидетельство № 65/1 (далее - НМПТ «Русская водка»);
- триада слов «РУССКАЯ» - «RUSSIAN» - «RUSSKAYA» означающих одно и то же, используется в товарном знаке по свидетельству №38389 (приоритет - 12.03.1969) на 2021 год - более 50 лет, этот же товарный знак признан общеизвестным с 31.12.1985, то есть на 2021 год уже больше 30 лет. В связи с этим очевидно, что восприятие указанных словесных элементов (на русском, в транслитерации латиницей и в переводе на английский язык), их связь, закрепились на рынке, в сознании потребителя;
- словесные элементы «РУССКАЯ»/«RUSSIAN»/«RUSSKAYA» в товарных знаках лица, подавшего возражение, являются доминирующими и выполняют главную индивидуализирующую функцию;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №38389 был введен в гражданский оборот во времена СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего

объекты интеллектуальной собственности, было советское государство (ст. ст. 94, 97 ГК РСФСР 1964 г.);

- выпуск и дальнейшая реализация продукции, в том числе продукции под определенным наименованием, фактически осуществлялись самим государством в соответствии с утвержденным плановым заданием. Техническая документация и этикетки для продукции, в том числе водки «Русская», разрабатывались централизованно и использовались при выпуске продукции государственными предприятиями в объемах и ассортименте, установленных в государственных планах;

- с 1968 года водка «Русская» выпускалась на ликеро-водочных заводах СССР с единой этикеткой и под единым названием, а в 1969 году этикетка водки «Русская» была зарегистрирована в качестве товарного знака, свидетельство №38389. С 2002 года и по настоящее время использование и распоряжение исключительными правами на товарные знаки, включая товарный знак по свидетельству №38389, осуществляет ФКП «Союзплодоимпорт»;

- факт широкой известности подтверждается признанием товарного знака



общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1985;

- товарный знак «Русская» использовался и используется государственными предприятиями начиная с 1969 года и на текущий 2021 год длительность его использования составляет более полувека (51 год);

- товар «коктейли» 33 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняются средства индивидуализации лица, подавшего возражение, совпадают, то есть они являются однородными;

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№40, 38389, 254171, 269165, 312401, а также НМПТ «Русская водка» показывает, что в их

состав входят доминирующие фонетически, семантически и графически сходные словесные элементы: «Русская»/«РУССКАЯ»/«RUSSIAN»/«RUSSKAYA» и «РУССКИЕ»;

- относительно изобразительного элемента оспариваемого товарного знака - стилизованного изображения фантазийного животного следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В памяти потребителя откладываются, прежде всего, словесные элементы «ЧЕРНЫЙ» и «РУССКИЙ»;

- семантическое сходство оспариваемого товарного знака и средств индивидуализации лица, подавшего возражение, обусловлено совпадением заложенной идеи словесных элементов «Русская» и «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ»;

- в словосочетании «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» слово «РУССКИЙ» вызывает более сильный эмоциональный отклик у потребителя, поскольку указывает на всем известное государство, народ (тем более для российского потребителя), тогда как слово «ЧЕРНЫЙ» - указание на цвет;

- кроме того, слова «черный» (в разных формах) используется в большом количестве товарных знаках разных правообладателей, предназначенных для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, в сочетании с другим словом, непосредственно выполняющим индивидуализирующую функцию в таких обозначениях. Это говорит о том, что слово «черный» это «слабый» элемент с точки зрения различительной способности. Увидев на полке рядом множество водок маркированных обозначениями «черный + другое слово», потребитель, очевидно, будет ориентироваться на второе слово, чтобы отличить один товар «черный» от другого;

- таким образом, «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» представляет собой словосочетание, однозначно отсылающее именно к Руси, России, как и средства индивидуализации лица, подавшего возражение. При этом

доминирующими и выполняющими главную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке является элемент «РУССКИЙ», на него падает логическое ударение;

- с учетом очень широкой известности водки, индивидуализируемой средствами индивидуализации лица, подавшего возражение, наличие НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», в оспариваемом товарном знаке, предназначенном для индивидуализации алкогольного напитка, слово «РУССКИЙ» несмотря на наличие у него грамматической и семантической связей с другим словом, особо акцентирует на себе внимание, обуславливает порождение им ассоциативно-смысловых образов, связанных с Россией (Русью) или чем-то, имеющим отношение именно к ней;

- также между сравниваемыми обозначениями имеется графическое сходство, ввиду того, что доминирующие словесные элементы сравниваемых обозначений «Русская» и «РУССКИЙ», выполнены буквами одного и того же алфавита;

- в связи с известностью словесного элемента «Русская» среди потребителей алкогольной продукции, обусловленной общеизвестностью товарного знака по свидетельству №40, где элемент «Русская» в различном исполнении является единственным, а также в силу доминирующего положения словесного элемента «Русская» в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№38389, 254171, 269165, 312401 данный элемент акцентирует на себе внимание потребителя и является доминирующим;

- учитывая наличие общеизвестного товарного знака по свидетельству №40, серии противопоставленных товарных знаков, более полувековое их использование, а также НМПТ «Русская водка», очевидно, что словесный элемент «Русская» в отношении алкогольных напитков, в частности, товара «водка», в результате его интенсивного использования широко известен потребителю и ассоциируется с конкретным лицом ФКП «Союзплодоимпорт»;

- при сравнении наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и товарных знаков однородность товаров не оценивается, однако, следует отметить, что поскольку оспариваемый товарный знак зарегистрирован для алкогольных напитков - коктейлей, вероятность смешения усиливается, существует угроза возникновения у потребителя представления, что коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» содержит Русскую водку.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Отчеты об инвестициях в бренд «Русская» на 2 л. в 1 экз.;
2. Скриншоты с товаром водка «Русская»/«RUSSIAN» с веб-сайтов торговых сетей, магазинов на 5 л. в 1 экз.;
3. Примеры регистраций товарных знаков разных лиц с элементом «черный» в отношении товаров 33 класса МКТУ на 3 л.;
4. Таблица обозначений с элементом «Русская»/«RUSSIAN» (их вариаций), признанных сходными со Средствами индивидуализации ФКП «Союзплодоимпорт» на 8 л. в 1 экз.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в соответствии с пунктом 38 Правил ППС были представлены дополнительные доводы по возражению, суть которых сводится к следующему:

- регистрация НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» нацелена на сохранение и поддержание репутации традиционного русского алкогольного напитка - водки, известного определенными особыми свойствами;
- ФКП «Союзплодоимпорт» считает, что ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке, зарегистрированном для алкогольных коктейлей, элемента «РУССКИЙ», сходного с элементом «РУССКАЯ» НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» потребитель может быть введен в заблуждение относительно свойств товара;
- из общедоступных источников известно, что в состав коктейля «Черный русский» входит водка, учитывая название «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» - водка, очевидно, русская;

- учитывая изложенное, потребитель будет ожидать, что алкогольный коктейль, маркированный обозначением «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», включает в свой состав водку, обладающую особыми свойствами НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», что не соответствует действительности;
- согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации правообладатель оспариваемого товарного знака (ГРИНМИ СА) не обладает правом использования НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА»;
- одновременно регистрация оспариваемого товарного знака противоречит публичному порядку, поскольку вводит в заблуждение общественность относительно свойств алкогольного коктейля «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», то есть противоречит общественным интересам и создает для правообладателя оспариваемого товарного знака, не обладающего правом использования НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», необоснованное преимущество на рынке и нарушает права лиц, имеющих право использования НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563063 недействительным полностью, в связи с тем, что его регистрация противоречит требованиям подпунктов 1, 2 пункта 3, пункта 6, пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- словесный элемент «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» оспариваемого товарного знака №563063 является неохраняемым, представляет собой устойчивое словосочетание (название коктейля определенной рецептуры), выполненное стандартным шрифтом в кириллице в две строки, которое построено по принципу согласования, значение которого в силу грамматических связей, визуального восприятия, графического и цветового исполнения в

словосочетании воспринимается как единое целое;

- в начальной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем, находится элемент «ЧЕРНЫЙ». Словосочетание «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» воспримется как единое целое, его невозможно прочитать, поделив на части, или заменить слово «черный» на «красный» или «синий» и т.п., поскольку теряется назначение словосочетания - указание на коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», известным потребителям всего мира своей рецептурой и вкусовыми свойствами;

- обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» широко используется в специализированной литературе, справочниках и энциклопедиях по приготовлению напитков и коктейлей, включено в меню баров и ресторанов по всему миру, а также в обязательную программу обучения специалистов баров, свободно используется различными производителями;

- как известно из справочников, энциклопедий барного дела и иных доступных источников информации коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» (BLACK RUSSIAN) начал свою историю в 1949 году в Бельгии. Несмотря на то, что в названии присутствует слово «русский», он был придуман бельгийским барменом Гюставом Топсом в Брюсселе в отеле «Метрополь» в ознаменовании начала холодной войны. Такое имя ему дала посол США, Перл Места. Это не просто напиток, это своего рода символ эпохи противостояний двух крупнейших держав второй половины XX века;

- обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» утратило различительную способность и вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров 33 класса МКТУ «коктейли» по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса. То есть, обозначение может использовать любая компания производитель, специалисты баров/ресторанов для маркировки названного коктейля независимо от места нахождения производства;

- позиция о вхождении обозначения «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» во всеобщее употребление и потере обозначением различительной способности была доказана в судебном порядке в 2016 году, где в качестве доказательств, в том числе, были представлены и рассмотрены социологические опросы

потребителей и производителей коктейлей;

- Суд также подтвердил правомерность позиции Роспатента о том, что предоставление исключительного права на обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» только одному правообладателю, безусловно, поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими, что не допустимо;

- в ходе регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №563063 словесный элемент «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» не был вынесен из-под охраны товарного знака, в отличие от сходного товарного знака по свидетельству №594304 с неохраняемым словесным элементом «BLACK RUSSIAN», который был вынесен из-под охраны в ходе регистрации заявленного обозначения, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьей 1483 Кодекса. По обозначению «BLACK RUSSIAN» у Суда по интеллектуальным правам позиция аналогичная - обозначение «BLACK RUSSIAN» утратило различительную способность, вошло во всеобщее употребление в отношении товар «коктейли». Данное обозначение может быть использовано любым производителем/специалистом в своей деятельности для маркировки коктейля определённой рецептуры. Решение СИП-149/2016 поддержало позицию палаты по патентным спорам;

- 21.06.2021 правообладатель оспариваемого товарного знака подал заявление в Роспатент о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство товарного знака №563063, о вынесении из-под охраны словесного элемента «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ»;

- вносимые изменения не меняют товарный знак по свидетельству №563063 по существу, не изменяют визуальное восприятие товарного знака в глазах потребителя и приводят регистрацию в соответствие с пунктом 1 статьей 1483 Кодекса;

- заявление правообладателя о внесении изменений в товарный знак от 21.06.2021 было рассмотрено на заседании Совета по качеству Роспатента от 29.07.2021, согласно Протоколу от 29.07.2021 №СК-3 признано возможным удовлетворение ходатайства правообладателя товарного знака по

свидетельству №563063 о внесении изменений в товарный знак в части отнесения словесного элемента «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» к неохраняемым элементам, а также с учетом описательной семантики словесных элементов «ЧЁРНЫЙ РУССКИЙ» признать оспариваемое обозначение несходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№38389, 254171, 269165, 312401, 309232, общеизвестным товарным знаком по свидетельству №40 и НМПТ по свидетельству №65/1 правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»;

- в рамках предоставления государственной услуги по внесению изменений в Госреестр и в свидетельство на товарный знак №563063 обозначенная в заявлении просьба не может быть удовлетворена. Данное ходатайство, согласно пункту 2.2. обозначенного Протокола рекомендовано рассматривать по существу Отделению «Палата по патентным спорам» (далее — ППС) в рамках делопроизводства по возражению от 25.02.2021 против регистрации товарного знака по свидетельству №563063, поданному ФКП «Союзшудоимпорт» в ППС;

- Совет по качеству Роспатента оценил и признал возможным внесение изменений в товарный знак в части отнесения словесного элемента «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» к неохраняемым элементам;

- лицо, подавшее возражение, не учло доминирующие качества изобразительного элемента, а сделало оценку только словесного элемента, который не всегда может признаваться доминирующим;

- оспариваемый товарный знак, кроме словесного элемента «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», включает в себя изобразительный элемент в виде мифического животного - грифона, который является доминирующим в силу того, что занимает большее пространство обозначения;

- изобразительный элемент является самостоятельным товарным знаком по свидетельству №306164 (приоритет 06.04.2006г.), присутствует на серии товарных знаков, используются в дизайнах упаковки продукции с 1999 года и приобрел узнаваемость у потребителя продукции коктейля «черный русский» под товарным знаком по свидетельству №563063;

- ссылка на нарушение при регистрации оспариваемого товарного знака пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не является обоснованной, поскольку дата создания коктейля и мировая известность коктейля на основе водки пришла задолго до создания ФКП «Союзплодоимпорт» и даты регистрации его средств индивидуализации и НМПТ компании;

- коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» уже более 70 лет производится в разных уголках мира различными производителями и относится к категории водочных коктейлей, одним из ингредиентов которого является любая водка (водно-спиртовой раствор). При этом в рецептуру коктейля «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», независимо от вариативности рецептуры, входит водка без указания ее свойств и характеристик: класса водки, места ее происхождения, названия водки или средств индивидуализации её производителя и прочее;

- обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», вошедшее во всеобщее употребление для товаров коктейли, обладающих определенными вкусовыми качествами и свойствами, является неохраняемым и может использоваться любым производителем в своей производственной деятельности и не указывает на место происхождения товара;

- обозначением «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» не могут маркироваться другие коктейли с иной рецептурой и другими свойствами, а в отношении иных товаров 32 и 33 классов МКТУ оно будет вводить потребителя в заблуждение в отношении самого товара и его свойств;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки: общеизвестный товарный знак №40, товарный знак по свидетельству №38389, товарный знак по свидетельству №554385 и НМПТ №65 «РУССКАЯ ВОДКА», включающие словесные элементы «РУССКАЯ» не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, отличаются в семантическом (смысловом), фонетическом (звуковом) и графическом (визуальном) отношениях;

- с учетом описательной семантики словесного элемента «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», а именно, указание на коктейль определенной рецептуры, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения со

средствами индивидуализации лица, подавшего возражение;

- необходимо отметить, что ФКП «Союзплодоимпорт» средства индивидуализации со словесными элементами «РУССКАЯ/RUSSKAYA/RUSSIAN» использует исключительно в отношении водки;

- при этом следует отметить, что словесный элемент «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» нельзя считать доминирующим элементом оспариваемого товарного знака. Доминирующим элементом способным индивидуализировать и отличать один коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» одного производителя от другого является изобразительный элемент - фантазийное изображение зверя (грифона) на ярком контрастном фоне;

- наименования места происхождения товара по свидетельству №65/1 «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрировано для товара водка;

- оба слова «Русская водка» являются слабыми элементами, одно указывает на географический объект, место происхождения товара - Россия, второй на вид товара - водка. Наличие грамматической и семантической связи между словами полагает рассматривать данное словосочетание как единое целое «Русская водка», не разделяя его отдельные слова;

- при этом с учетом того, что обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» является неохраняемым элементом и указывает исключительно на коктейль определенной рецептуры, при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным наименованием места происхождения товаров, зарегистрированного в отношении водки, необходимо в первую очередь учитывать роль изобразительного элемента в заявленном обозначении;

- изобразительный элемент, оспариваемого товарного знака, представляющий собой фантазийное изображение мифического существа - грифона, не порождает в сознании потребителя ассоциаций с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №563063 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации об его изготовителе, а

только о товаре — коктейле (доказано в Суде по интеллектуальным правам). Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено;

- ввиду указанных обстоятельств исключается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров одному правообладателю;

- уже более 22 лет производство напитков «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» осуществляется на постоянной основе на различных заводах по лицензиям, под контролем правообладателя (ГРИНМИ С.А.), в едином дизайне, по единой рецептуре правообладателя оспариваемого товарного знака;

- производство слабоалкогольных напитков осуществляется под жёстким контролем государственных органов - Роспотребнадзора, ФАС, а также регулятора в лице Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка;

- правообладатель является владельцем серии товарных знаков по свидетельствам №№ 563063, 594304, 552064. 553248, 306164, используемых для маркировки коктейля «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ/BLACK RUSSIAN»;

- продукция коктейля «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» представлена во всех регионах России, продается практически во всех крупных торговых сетях страны — магазинах «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» (X5 Retail Group), «Магнит», «ОКей», «Лента», «Виктория», «Ашан» и другие;

- широкая география и объемы продаж коктейлей, срок использования обозначения «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» свидетельствует о том, что коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» с изображением грифона приобрел известность у потребителей и ассоциируются с заводами производителями правообладателя, которые в обязательном порядке указываются на упаковке продукции;

- поисковики GOOGLE и Яндекс при наборе слов «алкогольный коктейль в банке с грифоном» или «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» выдает набор изображений продукции (коктейлей), выпускаемой заводами

правообладателя;

- коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» присутствует в народных рейтингах и отзывах покупателей, что говорит об известности продукции под данным товарным знаком среди потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2021 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №563063.

С отзывом были представлены следующие материалы:

5. Справка НАС А об объемах производства напитков «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» с 1999 по 2015г., 1 л., 1 экз.;

6. Справка Бизнес Аналитика «Результаты исследования рынка слабоалкогольных напитков» 2007-2009г., 1л., 1 экз.;

7. Рейтинг популярных брендов Топ 20 слабоалкогольных коктейлей, 2л., 1 экз.;

8. Справка ООО «Торнадо» об объемах продаж коктейля «Черный Русский» с подборкой договоров и накладных, 8л., 1 экз.;

9. Справка ООО «Сервис Плюс» об объемах продаж коктейля «Черный Русский» с подборкой договоров и накладных, 9л., 1 экз.;

10. Справка ООО «Перспектива» об объемах продаж коктейля «Черный Русский» с подборкой договоров и накладных, 9л., 1 экз.;

11. Справка ООО «Маркет Трейд» об объемах продаж коктейля «Черный Русский» с подборкой договоров и накладных, 10 л., 1 экз.;

12. Скриншот с сайтов торговых сетей с продукцией коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», 5л., 1 экз.;

13. Справка ООО «Маркетинг лонж» об объемах затраченных средств на рекламу коктейлей «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», 2006-2012г.;

14. Справка ООО «Перспектива» об объемах затраченных средств на услуги мерчендайзинга в торговых сетях, 63 стр., 1 экз.;

15. Справка ООО «Маркет Трейд» об объемах затраченных средств на услуги мерчендайзинга в торговых сетях, 16 стр., 1 экз.;

16. Скриншоты с поисковых страниц Google и Яндекс, 3 л., 1 экз.;

17. Скриншоты с сайтов отзывов, 5л., 1 экз.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.09.2021, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, касающиеся того, что словесные элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой вид товара.

Указанное, предусматривается пунктом 45 Правил ППС, где говорится о том, что выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, представило свои доводы относительно внесения изменений в оспариваемый товарный знак:

- ФКП «Союзплодоимпорт» считает дискламацию элементов «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» противоречащей положениям Кодекса;

- в комбинированном оспариваемом товарном знаке единственные словесные элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» занимают доминирующее положение;

- элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» являются словесными, а при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный;

- необходимо отметить, что из практики, как Роспатента, так и судов следует, что сходство товарных знаков устанавливается, в том числе с учетом неохраняемых элементов и предоставление правовой охраны

товарному знаку может быть признано недействительным как в случае, когда в оспариваемом товарном знаке сходный элемент является неохраняемым, а в противопоставленных товарных знаках - охраняемым, так и наоборот;

- дискламация элементов «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» не может устранить сходства оспариваемого товарного знака с серией противопоставленных товарных знаков и НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», поскольку элемент «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» не исключается из композиции товарного знака и остается доминирующим;

- при этом, потребитель визуальное воспринимает индивидуализирующее товар обозначение в целом (с учетом всех его элементов), не может исключить из своего восприятия неохраняемый (дискламированный) элемент;

- также среднему потребителю неизвестно об особенностях регистрации товарных знаков, возможности дискламации элементов. Потребитель видит перед собой этикетку, тару на которой явно доминируют элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (14.06.2013) правовая база для рассмотрения заявления 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №563063 представляет



собой комбинированное обозначение «» в виде вертикально ориентированного прямоугольника (этикетки), в верхней части которого в верхней части которого расположена монограмма «ЧР», на фоне расходящихся по полуокружности лучей, под которой расположены словесные элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Под словесными элементами расположено стилизованное изображение мифического животного (грифона). Правовая охрана предоставлена в белом, черном, коричневом, желтом, темно-коричневом, светло-коричневом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли».

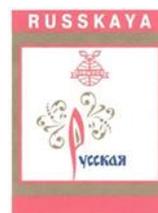


Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» №40 [1] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Товарный

знак признан общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №38389 [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «ВОДКА РУССКАЯ», «RUSSIAN VODKA». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №254171 [3] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «Русская». Словесные элементы «Русская, russkaya» являются неохраняемыми элементами. 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.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269165 [4] является комбинированным и представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «Русская». Знак выполнен в бежевом, синем, красном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312401 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «Russkaya». Словесные элементы «Русская, russkaya» являются неохраняемыми элементами. Знак выполнен в красном, желтом, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №309232 [6] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «RUSSKAYA». Словесные элементы «Russkaya, russian vodka» являются неохраняемыми элементами. Знак выполнен в желтом, красном, белом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» №65/1 [7] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «водка».

Анализ товарного знака по свидетельству №563063 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 и пункта 7 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №563063 и противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5, 6, 7], показал следующее.

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку [1], противопоставленным товарным знакам [2, 6] предоставлена в отношении

товара 33 класса МКТУ «водка», который относится к алкогольным напиткам.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [4] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, sake, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [5] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, sake, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

Кроме того, имеется наименование места происхождения товара №65/1 в отношении товара «водка».

В перечне оспариваемого товарного знака представлены товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли».

Указанные выше товары 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5, 6, 7] относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», ввиду чего, они являются однородными.

Относительно противопоставленного товарного знака [3], коллегия отмечает, что указанный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-

молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; составы для изготовления минеральной воды; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков». Указанные товары 32 класса МКТУ не являются однородными товарам 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, так как анализируемые товары относятся к разному виду товаров (алкогольная продукция/безалкогольная продукция), имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

Сравнительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных общеизвестного товарного знака [1], товарных знаков [2-6] и наименования места происхождения товара [7] показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «РУССКИЙ»/«РУССКАЯ»/«RUSSKAYA», так как, данные слова имеют одинаковое количество звуков и состав звуков. Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Так, противопоставленные средства индивидуализации [1-7] известны в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем правообладателя – ФКП «Союзплодоимпорт»).

В оспариваемом товарном знаке присутствует словесный элемент «ЧЕРНЫЙ», который в совокупности со словесным элементом «РУССКИЙ» образует значимое устойчивое словосочетание.

Согласно словарно-справочной литературе установлено, что обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» воспроизводит название коктейля («Черный русский» - напиток на основе водки; в состав входят водка, мексиканский ликер Калуа, см. А.Е. Польской. Коктейли и алкогольные напитки. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001, стр. 784, 519).

Также можно привести указание на то, что впервые коктейль «Black Russian» был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места, тогда посла США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей.

Кроме того, известен рецепт данного коктейля:

- 2 части водки;
- 1 часть ликёра Kahlúa;
- колотый лёд.

Подается в бокале олд-фешн на дробленом льде; при приготовлении используется метод билд.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что словесные элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» представляют собой устойчивое словосочетание и воспринимаются как наименование коктейля.

Также, из сети Интернет, например, <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.drink-drink.ru>, известно, что обозначением «Черный русский» маркируется такой вид продукции как алкогольный коктейль. Кроме того, согласно информации, представленной в указанных источниках, коктейль «Черный русский» можно увидеть в меню многих баров или ресторанов любого города России. Например, в ресторанах сети «Кофе СИТИ», ресторане «Козырная Карта», г. Харьков, кафе «Karaoke & Club MimoNot», кафе «Рассольников», кафе «Temple Bar», ресторан «River Palace», Москва,

кафе «7sky», ресторан «Virgins», ресторан «Monte-Cristo», Санкт-Петербург, кафе «Тооман», г. Псков, ресторан «Охотничья Усадьба», г. Пушкино.

Необходимо подчеркнуть, что вся информация в указанных источниках информации представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Таким образом, смысловая нагрузка сравниваемых обозначений различна.

Кроме того, сравниваемые обозначения различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Оригинальная графическая проработка оспариваемого товарного знака, а также наличие в знаке изобразительных элементов вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного общеизвестного товарного знака [1] и противопоставленного наименования места происхождения товара [7], распространяется на товары 33 класса МКТУ «водка», то есть, именно для товаров «водка» элемент «Русская» является сильным и указывает на происхождение товаров.

Вместе с тем, как указывалось выше, «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» представляет собой наименование конкретного вида товара, а именно «коктейль», что подтверждено судебными решениями, а именно в соответствии с Определением Верховного суда Российской Федерации № 300-ЭС16-20655 по делу №СИП-148/2016 от 08.02.2017 было подтверждено, что обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» представляет собой название широко известного товара - «коктейля», вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Указанное, подтверждаются также позицией, отраженной в Решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-148/2016 от 12.07.2016.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные средства индивидуализации [1-7] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №563063 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №563063 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о изготовителе товара.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что правообладателем представлены документы [5-17] из которых следует, что он ведет хозяйственную деятельность с 1999 года, выпуская коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ».

Указанное, свидетельствует о том, что потребители слабоалкогольной продукции хорошо осведомлены о таком товаре, как коктейль под

обозначением «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ», что исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку, как было упомянуто выше, противопоставленные товарные знаки [1-6] и наименование места происхождения товара [7] приобрели известность только в отношении товара «водка», так как, 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».

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 14.06.2013 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия отмечает следующее.

Учитывая устойчивую семантику словосочетания «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» в отношении напитков, известную во всем мире, и с учетом того, что обозначение «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» представляет собой наименование конкретного вида товара, а именно, товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли», указывает на их вид, коллегия полагает, что данные элементы являются неохраноспособными, что подтверждается ходатайством от 21.06.2021, поданного правообладателем в Роспатент о внесении изменений в товарный знак по свидетельству №563063, о вынесении из-под охраны словесного элемента «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ».

Таким образом, в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли» словосочетание «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» будет восприниматься как указание на вид и свойства, указанных товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем, применительно к данным товарам, не обладает

различительной и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» занимают доминирующее положение, поэтому не могут быть исключены из правовой охраны, коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак является комбинированным, при этом, изобразительная часть - изображение грифона занимает большую площадь в знаке (1/2 часть товарного знака) относительно словесных элементов (занимает порядка 1/7 части), то есть, композиционное построение знака таково, что неохраняемые элементы, а именно словесные элементы «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ» занимают меньшую часть в знаке и не являются доминирующими, в связи с чем, могут быть признаны неохраняемыми элементами оспариваемого товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2021 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563063 недействительным частично.