

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, рассмотрела возражение от 29.10.2013, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717292, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012717292 с приоритетом от 25.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУССКОЕ ПИВО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 01.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно не обладает различительной способностью, указывает на вид товара и место его производства.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» под № 38389 с приоритетом от 12.03.1969 (срок действия регистрации продлен до 12.03.2019), право пользования и распоряжения которым (без права уступки) от имени Российской Федерации предоставлено Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва [1];

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ под № 254171 с приоритетом от 19.07.2002 (срок действия регистрации продлен до 19.07.2022) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва [2];

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», признанным общеизвестным с 31.12.1985 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» (внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (далее – Перечень ОИ) под № 40) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва [3].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированным под № 65 в отношении товара «водка», право пользования которым предоставлено:

- Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», Москва, (свидетельство № 65/1 с приоритетом от 14.03.2003) [4];

- Закрытому акционерному обществу «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка (свидетельство № 65/3 с приоритетом от 10.09.2004) [5];

- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/4 с приоритетом от 25.09.2007) [6];

- Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», Москва (свидетельство № 65/5 с приоритетом от 14.04.2008) [7];

- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», г. Калининград (свидетельство № 65/6 с приоритетом от 14.04.2008) [8];

- Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва (свидетельство № 65/7 с приоритетом от 02.04.2008) [9];
- Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск (свидетельство № 65/8 с приоритетом от 13.04.2009) [10];
- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкобольные Заводы Гросс», г. Ульяновск (свидетельство № 65/9 с приоритетом от 22.10.2008) [11];
- Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», Москва (свидетельство № 65/10 с приоритетом от 11.03.2011) [12];
- Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», Санкт-Петербург (свидетельство № 65/11 с приоритетом от 31.07.2008) [13];
- Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», г. Нижний Новгород (свидетельство № 65/12 с приоритетом от 27.03.2009) [14];
- Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», г. Краснознаменск (свидетельство № 65/13 с приоритетом от 13.04.2009) [15];
- Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово (свидетельство № 65/14 с приоритетом от 18.05.2011) [16];
- Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», г. Балашиха (свидетельство № 65/15 с приоритетом от 13.07.2010) [17];
- Закрытому акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», г. Пушкино (свидетельство № 65/16 с приоритетом от 13.07.2010) [18];
- Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель ЯТЬ», Москва (свидетельство № 65/17 с приоритетом от 03.03.2011) [19].

В поступившем 29.10.2013 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение «РУССКОЕ ПИВО» не обладает различительной способностью, указывает вид товара и место его производства;
- поскольку при подаче заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака слово «ПИВО» указано в качестве неохраняемого

элемента, то анализ различительной способности заявленного обозначения следует проводить по элементу «РУССКОЕ»;

- анализ значения слова «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ» показывает, что данное слово не указывает на место производства товара;

- обозначение следует признать указывающим на место производства товаров в том случае, если оно представляет собой название определенной территории, либо является производным от такого названия, однако, под названием «РУССКАЯ» не существует территории, также в настоящее время не существует государства «Русь», от которого образован элемент «РУССКОЕ» заявленного обозначения;

- понятие «российский» обозначает принадлежность к определенному государству, понятие же «русские» уже в начале XVI века являлось названием определенной народности;

- обозначение «РУССКОЕ ПИВО» воспринимается потребителем как некое пиво, которое, например, изготовлено по какой-либо русской (национальной) технологии, рецептуре, однако, такая русская национальная технология производства пива отсутствует, также как и отсутствует такая рецептура пива;

- в настоящее время существует множество регистрации товарных знаков, включающих словосочетание, содержащее слово «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ» («РУССКАЯ КАРТОШКА» (свидетельства №№ 427545, 373105, 373437, 364692, 373106, 373438), «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (свидетельство № 281844), «РУССКИЙ ХЛЕБ» (свидетельство № 430026), «РУССКАЯ ПТИЦА» (свидетельство № 458502), «РУССКИЙ ДЕСЕРТ» (свидетельство № 368976), «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (свидетельство № 326943), «РУССКИЕ» (свидетельство № 297645), «РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ» (свидетельство № 404556), «РУССКИЕ ЦЕПИ» (свидетельство № 330405), «РУССКИЕ ТРАВЫ» (свидетельство № 272241), «РУССКИЙ ЛЕС» (свидетельство № 459189), «РУССКАЯ ПИРОТЕХНИКА» (свидетельство № 422895), «РУССКОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (свидетельство № 398542), «РУССКИЙ ГОРШОЧЕК¹» (свидетельство № 349609), «РУССКИЕ НАСОСЫ» (свидетельство № 402007)) и другие товарные знаки, включающие

¹ в возражении ошибочно указано «ГОРОШЕК»

словосочетания со словом «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ», в которых второе слово является характеристикой производителя товаров (услуги) (кондитер, винодел и т.д.) и характеристикой товара (услуги) (море, берег, право и т.д.);

- относительно противопоставления заявленному обозначению «РУССКОЕ ПИВО» НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» заявитель отмечает, что пункт 7 статьи 1483 Кодекса содержит запрет на регистрацию обозначений только в отношении тех же товаров, в отношении которых зарегистрировано НМПТ, следовательно, противопоставление заявленному на регистрации в отношении товаров «пиво» НМПТ в отношении товаров «водка» нельзя признать правомерным;

- товар «пиво» не является однородным товару «водка»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 38389 зарегистрирован с приоритетом от 12.03.1969, позже 24.11.2005 данный товарный знак был признан общеизвестным и внесен в Перечень ОИ под № 40, при этом слова «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN» являются неохраняемыми, так как 05.06.2003 обозначение «РУССКАЯ ВОДКА» зарегистрировано в качестве НМПТ для товара «водка»;

- неправомерность противопоставления заявленному обозначению «РУССКОЕ ПИВО» общеизвестного товарного знака № 40 «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» и аналогичного товарного знака по свидетельству № 38389 подтверждается также тем, что правовая охрана данным товарным знакам предоставлена в отношении товара «водка», который, очевидно, не однороден товару «пиво», в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленного обозначения;

- из пунктов 10 и 13.1 статьи 2 Закона № 171-ФЗ² следует, что пиво и водка принадлежат к разному роду (виду) товаров, кроме того, пиво и водка изготовлены из разного вида материала;

- действующее законодательство устанавливает значительно различающиеся требования к производству и продаже водки и пива; на прилавках магазинов водка и

² Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (принят Государственной Думой 19 июля 1995 года, одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года, опубликован в «Российской газете» от 29 ноября 1995 г. № 231, в Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48 ст. 4553; внесены изменения и дополнения от 10.01.1997, 07.01.1999, 29.12.2001, 24.07.2002, 25.07.2002, 02.11.2004, 21.07.2005, 31.12.2005, 16.10.2006, 20.04.2007, 19.07.2007, 01.12.2007, 23.07.2008, 25.12.2008, 30.12.2008, 27.12.2009, 05.04.2010, 27.07.2010, 28.12.2010, 01.07.2011, 18.07.2011, 21.07.2011, 25.06.2012, 30.06.2012, 28.07.2012, 25.12.2012, 30.12.2012, 23.07.2013, 02.11.2013)

пиво выставляются в разных отделах, на разных полках, пиво часто выставляется в холодильниках;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 254171 зарегистрирован с исключением из правовой охраны словесных элементов «RUSSKAYA РУССКАЯ»;

- довод экспертизы о том, что охрана НМПТ распространяется на любые товары, если обозначение сходно до степени смешения с таким наименованием основан на неверном толковании норм права и противоречит пункту 7 статьи 1483 Кодекса;

- довод экспертизы о том, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя, также не может доказывать правомерность принятого решения, так как заявленное обозначение «РУССКОЕ ПИВО» никоим образом не ассоциируется с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012717292 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.05.2012) поступления заявки № 2012717292 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексе порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное словесное обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой грамматически связанную конструкцию – словосочетание «РУССКОЕ ПИВО». При этом слово «ПИВО» представляет собой наименование товара, для индивидуализации которого предназначено заявленное обозначение.

Слово «РУССКОЕ» в данном словосочетании является прилагательным, означающим «относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, истории (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

В заявленном словосочетании основным является существительное «ПИВО», прилагательное «РУССКОЕ» является указанием на происхождение пива (из России или относящееся к русской кухне).

С учетом семантики слов, входящих в состав заявленного обозначения, вывод экспертизы о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словосочетание «РУССКОЕ ПИВО» в целом является описательным, следует признать правомерным, поскольку данное обозначение само по себе не способно отличать заявленные товары (пиво) одного производителя от аналогичных товаров другого производителя.

Представленные заявителем толкования, касающиеся слова «РУССКИЕ», не относятся к рассматриваемому обозначению, так как им упоминается значение слова «РУССКИЕ» в качестве существительного во множественном числе, либо приводятся значения словосочетаний «русская земля», «русская армия», «русская кухня», в которых отсутствует прямое указание товара.

Приведенные заявителем примеры товарных знаков, включающих словосочетания, в которых использовано прилагательное «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ» не меняют изложенные выше выводы, поскольку экспертиза по каждой заявке ведется отдельно, в том числе проверяется соответствие обозначений требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса с учетом всех материалов и особенностей дела.

В рассматриваемом случае, прежде всего, необходимо отметить, что регистрации заявленного обозначения «РУССКОЕ ПИВО» в качестве товарного знака для товара «пиво» препятствуют средства индивидуализации [1] – [19], включающие словесные элементы «РУССКАЯ» / «RUSSKAYA» и «RUSSIAN».

Противопоставленные товарный знак [1] и общеизвестный товарный знак [3] представляют собой этикетку, содержащую словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN». Правовая охрана знаков действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую в качестве неохраняемых словесные элементы «RUSSKAYA», «РУССКАЯ». Правовая охрана знаку предоставлена в белом, синем, красном, бежевом, желто-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 05, 29-32, 34 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Противопоставленное НМПТ № 65 «РУССКАЯ ВОДКА» [4] – [19] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товара «водка».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1] – [19] средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе сходные словесные элементы «РУССКОЕ» / «РУССКАЯ».

Однородность товара «пиво», в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товара «водка», в отношении которого действует правовая охрана средств индивидуализации [1], [3], [4] – [19], обусловлена следующим.

Согласно пункту 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Таким образом, сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольная продукция», имеют общие признаки родовой

группы, такие как назначение, круг потребителей, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

В этой связи позиция заявителя о неоднородности данных товаров является субъективным мнением конкретного лица.

Однородность заявленных товаров товарам, в отношении которых действует товарный знак [2], является очевидной, поскольку правовая охрана товарного знака [2] действует также в отношении товара «пиво».

Довод возражения о том, что в товарном знаке [1] и общеизвестном товарном знаке [3] слова «RUSSKAYA», «РУССКАЯ», «RUSSIAN» являются неохраняемыми, не соответствует фактическим обстоятельствам.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования НМПТ № 65.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности заявленных товаров товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных средств индивидуализации [1] – [19], заявленное обозначение «РУССКОЕ ПИВО» и противопоставленные ему товарные знаки [1], [2], общеизвестный товарный знак [3] и НМПТ [4] – [19] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Приведенная в возражении трактовка пункта 7 статьи 1483 Кодекса является субъективной позицией конкретного лица, основанной на вычленении и перекомпоновке отдельных фраз указанной нормы.

Вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 01.08.2013.