

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.12.2013, поданное компанией С.С. ПРОДАЛ'94 С.Р.Л., Румыния (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734778, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734778 подано 24.10.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее следующие словесные элементы: «STALINSKAYA», выполненное стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета; «PREMIUM VODKA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита золотистого цвета; «Original», выполненный шрифтом, стилизованным под рукописный, черного цвета. Словесный элемент «STALINSKAYA» вписан в фигуру красного цвета с закругленными углами и выступами сверху и снизу и обрамлен белыми дугообразными линиями. Фигура красного цвета обрамлена тонкой полосой золотистого цвета, сверху и снизу от которой расположены волнистые дугообразные

линии белого, красного и золотистого цвета. Над верхней дугообразной линией расположены два изображения вымышленных персонажей с крыльями, смотрящих друг на друга, между ними – буква «Р», а над ними – стилизованное изображение короны. Под словесным элементом «STALINSKAYA» находятся словесные элементы «PREMIUM VODKA», «Original», расположенные на фоне оригинальной композиции серебристого цвета. Правовая охрана испрашивается в красном, белом, золотистом, серебристом, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 30.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанием для которого послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 2, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение включает в себя изобразительный элемент в виде двуглавого орла с короной (одну из фигур геральдического характера, расположенную в нижней части основного овала), который сходен до степени смешения с государственным гербом Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1483 Кодекса такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа. Поскольку такой документ не был представлен, подобная регистрация может быть признана противоречащей общественным интересам и, кроме того, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, так как заявитель находится в Румынии.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что элементы ®, «PREMIUM VODKA», «Original» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризуют товары, в том числе указывают на их вид, свойства и качество.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В возражении указано следующее:

- фантазийные существа, на сходстве которых до степени смешения с гербом Российской Федерации настаивает экспертиза, расположены в нижней части композиции, явно не занимают в ней доминирующего положения, выполнены в бледно-серебристом цвете и выполняют функцию подложки для словесных элементов «PREMIUM VODKA» и «Original», выполненных в ярко-золотистом и черном цветах;

- в описании заявленного обозначения данные существа указаны как «оригинальная композиция серебристого цвета», т.е. заявитель не стал их подробно описывать, однако совершенно очевидно, что композиция представляет собой схватку за корону одноглавого орла (слева) и фантастического одноглавого летающего существа с перепончатыми крыльями, хвостом пресмыкающегося и головой млекопитающего с языком змеи - типичного одноглавого дракона, хвост и перепончатые крылья которого в правой части композиции хорошо видны;

- бутылки с этикетками, где присутствует вышеуказанная композиция, широко реализуются на европейском рынке, где заявитель имеет международную регистрацию №692450, при этом товарный знак «STALINSKAYA» известен в Румынии с 1996 года и, по мнению производителя, стал водочным брендом;

- заявитель полагает, что двуглавая птица представляет собой популярную в геральдике самых разных стран фантастическую фигуру, которая известна в геральдике Шумера, Индии, Византии, Балканах, в Золотой Орде, Османской империи, Священной Римской империи и т.п., поэтому румынский производитель, исходя из исторического пути своей родины, вполне может использовать двуглавых птиц, не противореча российским общественным интересам, если они не сходны с гербом Российской Федерации до степени смешения;

- поскольку изобразительный элемент заявленного обозначения не является двуглавым орлом с короной, он не является сходным до степени смешения с

государственным гербом Российской Федерации, в силу чего не противоречит общественным интересам и не вводит потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, а потому не подпадает под действие пунктов 2 и 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании, состоявшемся 12.03.2014, коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734778, а именно: противоречие общественным интересам и введение потребителя в заблуждение относительно производителя товара в связи с включением в заявленное обозначение словесного элемента «STALINSKAYA», представляющего собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «СТАЛИНСКАЯ» - производного от псевдонима И.В. Сталина – политического и государственного деятеля, сыгравшего значительную роль в истории Советского Союза, при этом оценка этой роли далеко неоднозначна.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений, которые были высказаны представителем заявителя на заседании коллегии.

Так, представитель заявителя полагает, что включение в заявленное обозначение словесного элемента «STALINSKAYA», а также неоднозначная роль, которую сыграл И.В. Сталин в истории Советского государства и международного коммунистического движения, не может повлиять на охраноспособность заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.10.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи

и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только их элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, 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 пункту 2 статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только их элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
- 4) обозначения, сходные до степени смешения с указанными элементами.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «STALINSKAYA», «PREMIUM VODKA», «Original».

Словесный элемент «STALINSKAYA» вписан в фигуру красного цвета с закругленными углами и выступами сверху и снизу и обрамлен белыми дугообразными линиями. Фигура красного цвета обрамлена тонкой полосой золотистого цвета, сверху и снизу от которой расположены волнистые дугообразные линии белого, красного и золотистого цвета. Над верхней дугообразной линией расположены два изображения вымышленных персонажей с крыльями, смотрящих друг на друга, между ними – буква «Р», а над ними – стилизованное изображение короны. Под словесным элементом «STALINSKAYA» находятся словесные элементы «PREMIUM VODKA», «Original», расположенные на фоне оригинальной композиции серебристого цвета. Указанная композиция включает изображение орла и фантастического существа с перепончатыми крыльями, хвостом, головой с остроугольными ушами и с разинутой пастью со змеиным языком, при этом головы орла и фантастического существа направлены в разные стороны, а их шеи переплетены. На фоне этой композиции просматривается изображение короны и буквы «Р» на геральдическом щите. Правовая охрана испрашивается в красном, белом, золотистом, серебристом, черном цветовом сочетании.

Доминирующее положение в вышеуказанной композиции занимает словесный элемент «STALINSKAYA», расположенный в центральной части и выполненный контрастным белым цветом на красном фоне, при этом размер букв в этом слове значительно превышает размер букв, которыми выполнены словесные элементы «PREMIUM VODKA», «Original».

Кроме того, словесные элементы «PREMIUM VODKA», «Original», не занимающие доминирующего положения в композиции знака, являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид товара и его характеристики.

В отношении оригинальной композиции серебристого цвета, включающей изображение орла и фантастического существа с перепончатыми крыльями, хвостом, головой с остроугольными ушами с разинутой пастью со змеиным языком, коллегия отмечает следующее.

Государственный герб Российской Федерации включает изображение двуглавого орла, поднявшего вверх распушенные крылья, орел увенчан двумя

малыми коронами и над ними одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. Три короны олицетворяют суверенитет как всей Российской Федерации, так и её частей, субъектов федерации. Скипетр с державой, которые двуглавый орёл держит в лапах, символизируют государственную власть и единое государство (см. Государственный герб РФ на сайте [«Государственная символика»](#)). Изображение двуглавого орла симметрично.

В заявленном обозначении присутствуют одноглавые фигуры орла и фантастического существа, вступившие в схватку за корону, которая изображена ниже их переплетенных голов на уровне орлиного крыла с левой стороны и перепончатого крыла с правой стороны. В целом композиция может вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление с непримиримой борьбой двух начал, которые олицетворяют орел и фантастическое существо.

Таким образом, данную композицию в целом нельзя признать сходной до степени смешения с государственным гербом Российской Федерации, поскольку она отличается композиционно и по смыслу. Кроме того, следует признать, что данное изображение выполняет роль фона, на котором расположен словесный элемент «Original», и слабо различимо в общей композиции заявленного обозначения.

Что касается включения в заявленное обозначение доминирующего словесного элемента «STALINSKAYA», представляющего собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «СТАЛИНСКАЯ» - прилагательного от псевдонима одного из руководящих деятелей Коммунистической партии и Советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили), то, принимая во внимание неоднозначность оценок роли этой личности в истории, регистрация товарного знака, включающего словесный элемент «STALINSKAYA», может затронуть нравственные чувства определенной группы лиц, а при оценке обозначения на предмет противоречия общественным интересам следует учитывать интересы всего общества, проживающего на территории Российской Федерации.

Кроме того, поскольку личность И.В. Сталина тесно связана с историей Советского Союза, регистрация товарного знака на имя румынской компании будет способна вызвать у потребителей ложное ассоциативное представление о

российском производителе товаров, маркированных заявленным обозначением, поскольку правопреемником и правопродолжателем Советского Союза является Российская Федерация (см. Федеральный закон от 24 мая 1999 N 99-ФЗ).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2013, изменить решение Роспатента от 30.08.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734778 с учетом дополнительных обстоятельств.