

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2022, поданное Эйс оф Спэйдс Холдингс, ЛЛК (Компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709447, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020709447, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 26.02.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 30.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709447 в отношении испрашиваемых для регистрации товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав обозначения элементы: «**750 ML**», «**BRUT**» (в переводе с франц. яз. – брют, сухой / см. <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=BRUT&op=translate>, <https://translate.yandex.ru/?lang=fr-ru&text=BRUT>), «**12,5% ALC. VOL.**», «**NM - 370 – 004**», «**CHAMPAGNE**» (в переводе с франц. яз. – шампанское, Шампань / см. <https://translate.google.ru/?sl=fr&tl=ru&text=CHAMPAGNE&op=translate>, <https://translate.yandex.ru/?lang=fr-ru&text=CHAMPAGNE>), «**ELABORE PAR**» (в переводе с франц. яз. – разработано / см. <https://translate.google.ru/?sl=fr&tl=ru&text=%C3%89LABOR%C3%89%20PAR&op=translate>, <https://translate.yandex.ru/?lang=fr-ru&text=%C3%89LABOR%C3%89%20PAR>), «**REIMS**» (Реймс - город на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст. Это одно из самых популярных мест исторической области Шампань / см. <https://yandex.ru/turbo/traveller-eu.ru/s/reims>, <http://frenchtrip.ru/regions/champagne-ardenne/reims> и др.), «**FRANCE**», «**PRODUIT DE FRANCE**» (в переводе с франц. яз. – продукт Франции / см. <https://translate.yandex.ru/?lang=fr-ru&text=PRODUIT%20DE%20FRANCE>, <https://translate.google.ru/?sl=fr&tl=ru&text=PRODUIT%20DE%20FRANCE&op=translate>) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраноспособными в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ,

поскольку в целом не обладают различительной способностью, так как указывают на вид, свойства товаров, место происхождения товаров.

Входящее в состав заявленного обозначения изображение бутылки («комбинированное обозначение в виде бутылки с высоким узким горлышком»), как указывает заявитель в описании заявленного обозначения, представленного в первичных материалах заявки) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как обусловлено исключительно её функциональным назначением.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с трехмерным



знаком «  » по международной регистрации № 1174009 (конвенционный приоритет: 30.01.2013), зарегистрированным на имя SANDRO BOTTEGA, Италия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Знак охраняется на территории Российской Федерации с дискламацией формы бутылки.

В возражении, поступившем 27.04.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с признанием неохраноспособных элементов, указанных экспертизой, в качестве неохраняемых элементов;

- заявитель возражает относительно установленного экспертизой сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 1174009;

- заявитель обращает внимание на фактическое использование противопоставленного знака правообладателем, отмечает наличие на таре заглавной

буквы «В», а также словесных элементов, позволяющих потребителю идентифицировать производителя;

- заявленное обозначение содержит крупный изобразительный элемент в виде перевернутого сердца, который является самостоятельно зарегистрированным товарным знаком заявителя и обуславливает возможность ориентирования потребителей относительно производителя товаров;

- золотистый и золотой цвета бутылок являются лишь элементами обозначений, совпадение в цветовом решении не может служить основанием для признания обозначений сходными;

- золотистый и золотой цвета бутылок часто используются в оформлении тары для игристых вин, что снижает различительную способность цветового решения бутылок;

- заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков



заявителя (товарные знаки «» по свидетельству № 388550, «» по

международной регистрации № 1483731, «» по международной регистрации № 1142283, «**ARMAND DE BRIGNAC**» по международной

регистрации № 1481365, № 1485898, «**DEUX FLUTES - ARMAND DE BRIGNAC**» по

международной регистрации № 1486228, «**ARMAND DE BRIGNAC**» по свидетельству № 388549);

- имеющиеся различия сопоставляемых обозначений позволяют потребителям отличить игристое вино «BOTTEGA» от шампанского «ARMAND DE BRIGNAC», в связи с чем потребитель не подумает о том, что данная продукция происходит из одного коммерческого источника.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ с указанием элементов «750 ML», «BRUT», «12,5% ALC. VOL.», «NM - 370 – 004», «CHAMPAGNE», «ELABORE PAR», «REIMS», «FRANCE», «PRODUIT DE FRANCE» и изображения бутылки в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2020) поступления заявки № 2020709447 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным обозначением, представляющим собой реалистическое изображение бутылки с высоким узким горлышком. Верхняя часть бутылки содержит кольеретку, изображение перевернутого сердца с выполненной в центре буквой «А», в средней части бутылки расположено изображение перевернутого сердца с выполненной в

центре буквой «А», в нижней части бутылки размещена прямоугольная плашка с закругленными углами, на фоне которой выполнены элементы «750 ML», «BRUT», «12,5% ALC. VOL.», «NM - 370 – 004», «CHAMPAGNE», «ARMAND DE BRIGNAC», «ÉLABORÉ PAR ARMAND DE BRIGNAC-REIMS-FRANCE», «PRODUIT DE FRANCE». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: золотистый, черный, светло-коричневый, темно-коричневый, коричневый.

Заявитель не оспаривает признание элементов «750 ML», «BRUT», «12,5% ALC. VOL.», «NM - 370 – 004», «CHAMPAGNE», «ELABORE PAR», «REIMS», «FRANCE», «PRODUIT DE FRANCE» и изображения бутылки неохранными элементами обозначения.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о несоответствии его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением товарного знака иного лица.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации № 1174009 представляет собой трехмерное обозначение в форме бутылки с узким вытянутым горлышком, выполненное, согласно сведениям регистрации (591), в золотом цвете. В верхней части бутылки расположена кольеретка, в средней части – заглавная буква «В». Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, с указанием формы бутылки в качестве неохраняемого элемента знака.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоит из изобразительных и словесных элементов, в то время как противопоставленный знак представляет собой объемное (трехмерное) обозначение.

Совпадение формы бутылок и их доминирующего цветового решения (золотистый – то же что золотой) является очевидным. Указанное обуславливает наличие таких признаков сходства как сходство внешней формы и пропорций обозначений, а также совпадение вида и характера изображения / представления бутылки.

С учетом вида сравниваемых обозначений, исходя из требований пункта 44 Правил, коллегией устанавливается роль названных элементов, составляющих обозначения.

Так, словесные и иные элементы плашки являются визуально неактивными в связи с представленными пропорциями изображения. Общая внешняя форма представленных бутылок, действительно, сама по себе не приводит к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в целом. Однако, довод заявителя о слабой различительной способности цветового решения бутылки коллегией не может быть признан убедительным, ввиду следующего.

Представленный в подтверждение данного довода скриншот поискового ресурса содержит запрос «игристые вина золотая этикетка» и, как следствие, результат поиска демонстрирует бутылки с золотой этикеткой и прозрачным стеклом тары. Изображений, демонстрирующих сплошную заливку цвета бутылки, указанный скриншот не содержит. Аналогичное решение не обнаружено коллегией и в отчете о результатах поиска, имеющемся в материалах заявки № 2020709447.

Коллегия учитывает аргумент заявителя о том, что цвет сам по себе выступает лишь характеристикой и не служит средством индивидуализации. При этом важным представляется то, что сопоставляемые бутылки имеют также общее композиционное решение, обусловленное взаимным расположением элементов, размещенных на бутылке. Также в обоих случаях представлено исполнение бутылки в минималистичном стиле: бутылки лишены множества привычных элементов, содержат лишь необходимые колеретки, при этом отмечены одним элементом в центральной части, и одним в нижней части, цветовое решение которых практически не отличается от решения фона – золотой, золотисто-коричневый. В объемном обозначении такие элементы визуализируются лишь благодаря передаче

света и тени. В плоскостном заявленном обозначении – за счет чуть более темного исполнения (оттенок заявителем указан как светло-коричневый).

Коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что центральная часть изображенной в качестве заявленного обозначения бутылки, а также ее верхняя



часть содержат графический элемент «



товарных знаков заявителя («

» по свидетельству № 388550, «



»

по международной регистрации № 1483731, «



» по международной

регистрации № 1142283), что придает обозначению в целом различительную способность.

Вместе с тем совокупность общего композиционного и стилистического решения, цветового исполнения бутылок, наряду с совпадающей внешней формой представленных бутылок, приводят к ассоциированию в целом сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения порождают общее сходное зрительное впечатление за счет всей совокупности названных признаков. При этом особенности детального исполнения сопоставляемых бутылок не имеют определяющего значения, поскольку потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два обозначения, а руководствуется общими впечатлениями о том, что видел ранее.

Резюмируя сказанное, в данном случае отсутствует ситуация, когда имеется сходство лишь неохранных элементов (абзац пятый пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения при совпадении общей концепции ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Вероятность смешения заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 1174009 определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сравнение товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2020709447 и международной регистрации № 1174009, свидетельствует о высокой степени их однородности, ввиду того, что они совпадают или относятся к одной и той же родовой группе «алкогольная продукция», следовательно, имеют общий род, вид, назначение, круг потребителей и условия реализации.

Высокая степень однородности сравниваемых товаров наряду с выводом о сходстве сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о наличии вероятности смешения обозначения по заявке № 2020709447 и знака по международной регистрации № 1174009 и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Что касается доводов о фактическом использовании сопоставляемых обозначений с изменениями относительно представленных обозначений, то учет таких обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены оспариваемого решения коллегия не усматривает.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2021.