


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 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, поступившее 04.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ИНГРАТ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740144, при этом установлено следующее.


simplewine&BAR
винный бар

Обозначение «» по заявке № 2018740144, поданной 18.05.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.12.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, 41, всех услуг 43 классов МКТУ, а в отношении остальной части услуг 35, 41 классов МКТУ решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака. Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483



Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №1122446 с конвенционным приоритетом от 24.01.2012, зарегистрированного на имя OTP Bank Nyrt., Nádor u. 16, Budapest (Венгрия), в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Кроме того словесные элементы «ВИННЫЙ БАР», «BAR» являются неохранными элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью и указывают на видовое наименование предприятия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.12.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает фонетические, семантические и графические отличия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации № 1122446, что приводит к отсутствию их ассоциирования друг с другом в целом; более того правообладатель противопоставленного товарного знака известен российскому потребителю в сфере банковских услуг, что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- заявителем ограничен перечень заявленных услуг применительно к виноделию и осуществлению деятельности винотек;

- в Суде по интеллектуальным правам находится на рассмотрении исковое заявление заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №1122446 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ (дело №СИП-260/2020).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении ограниченного перечня услуг 35, 41 классов МКТУ с уточнением, что “все вышеуказанные услуги оказываются применительно к осуществлению деятельности баров, винотек, ресторанов, кафе и иных мест реализации алкогольной продукции”.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

(1) - Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018740144;

(2) - Распечатка из открытых реестров в отношении заявки на товарный знак № 2018740144;

(3) - Распечатка из <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> в отношении товарного знака по международной регистрации № 1124264;

(4) - Распечатка с сайта <https://translate.academic.ru/>;

(5) - Распечатка с сайта <https://www.otpbank.hu> с переводом и <https://www.otpbank.ru/>;

(6) - Постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 2979/06;

(7) - Распечатки с сайта dic.academic.ru;

(8) - Выдержка из Распоряжения Правительства РФ от 10.07.2014 № 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации».

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (18.05.2017) заявки №2018740144 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение


«» представляют собой сочетание словесных элементов «SMPLEWINE BAR» и «ВИННЫЙ БАР». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ с уточнением «все вышеуказанные услуги оказываются применительно к виноделию и осуществлению деятельности винотек» в цветовом сочетании: «темно-серый, бордовый».

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1122446 с конвенционным приоритетом от 24.01.2012 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента и словесного элемента «simple», выполненного строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1122446 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ. Правообладателем знака является компания OTP Bank Nyrt., Венгрия.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для снятия противопоставления.

Согласно публикации WIPO Gazette №24/2020 от 25.06.2020 заявитель исключил из перечня услуг, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации №1122446 на территории Российской Федерации, услуги 35, 41 классов МКТУ. Следовательно, знак по международной регистрации №1122446 не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ отсутствуют.

Что касается отнесения словесных элементов «ВИННЫЙ БАР» и «BAR» заявленного обозначения к не охраняемым элементам, как указывающим на видовое наименование предприятия и не обладающими различительной способностью, то коллегия установила следующее.

Слова «БАР» и «BAR» представляют собой наименование вида питейного заведения, согласно словарю иностранных слов, вошедших в состав русского языка (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7788/%D0%B1%D0%B0%D1%80>). В словосочетании «ВИННЫЙ БАР», слово «ВИННЫЙ» является уточняющим, однако не изменяет смысловое восприятие слова «БАР» в качестве предприятия питания. Указанные словесные элементы должны оставаться свободными для использования всеми участниками гражданского оборота. На заседании коллегии 23.09.2020 представитель заявителя выразил согласие с исключением словесных элементов «ВИННЫЙ БАР» и «BAR» из объема правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2020, изменить решение Роспатента от 18.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740144.