

## 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 02.07.2014 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707288 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013707288 с приоритетом от 06.03.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАНКЕТНАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 09.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707288 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Банкетное» по свидетельству №435436 с приоритетом от 01.04.2010,

зарегистрированный на имя ЗАО «Детчинский завод» в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение имеет высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком, обусловленную подобием заложенных в обозначениях «Банкетная»/«Банкетное» идей.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №435436, признаны однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ, поскольку относятся к одному роду товаров – алкогольные напитки.

В поступившем 02.07.2014 возражении, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с доводом экспертизы о том, что вино и водка являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров - алкогольные напитки;

- довод экспертизы о том, что понятие «алкогольные напитки» является родом товаров не основано на нормах права или какой-либо общепринятой классификации товаров;

- в пункте 7 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» сказано «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»;

- в пункте 10 статьи 2 этого же закона сказано «водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого

сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции»;

- в пункте 11 этой же статьи сказано: «вино - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 (за исключением вина с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения) до 16,5 (за исключением столового вина) процента объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления (за исключением столового вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректифицированного концентрированного виноградного сусла»;

- таким образом, водка и вино принадлежат к разному роду (виду) товаров, изготовлены из разного вида материала и по разной технологии;

- кроме того, на прилавках магазинов водка и вино выставляются на разных полках, что также отделяет данные товары;

- водка и вино существенно отличаются по потребительским свойствам, укладу употребления, не взаимозаменяемы и не взаимодополняемы.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013707288 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.03.2013) заявки №2013707288 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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, 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) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАНКЕТНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013707288 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №435436, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №435436 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Банкетное», выполненный буквами русского алфавита с заглавной буквы «Б» шрифтом, близким к стандартному. Словесный элемент размещен в центре прямоугольника, на фоне которого выполнены овал и орнамент.

В указанном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «Банкетное», которое доминирует в обозначении визуально, легко прочитывается и хорошо запоминается. Что касается изобразительного элемента в виде прямоугольника, то он является лишь фоном для словесного элемента.

Необходимо отметить, что сходство наиболее значимых индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию знаков в целом и, следовательно, к выводу об их сходстве.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены различными видами шрифтов. Кроме того, заявленное обозначение является словесным, тогда как в противопоставленном товарном знаке словесный элемент выполнен на фоне прямоугольника с орнаментом. Таким образом, знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Вместе с тем, знаки включают фонетически (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке) и семантически (представляют собой прилагательные, образованные от одного существительного «банкет», в силу чего порождают близкие смысловые ассоциации) сходные словесные элементы «БАНКЕТНАЯ»/«Банкетное».

Таким образом, несмотря на имеющиеся графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, в силу очевидного фонетического и семантического сходства словесных элементов «БАНКЕТНАЯ»/«Банкетное», которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №435436 признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

В отношении однородности товаров коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлена высокая степень сходства основных индивидуализирующих элементов сопоставляемых обозначений – слов «БАНКЕТНАЯ» и «Банкетное».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» (водка – алкогольный напиток, смесь очищенного спирта с водой, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 88 [1]).

Товарный знак по свидетельству №435436 зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино» (вино – 1. Алкогольный напиток, преимущественно виноградный; 2. То же, что водка (прост), см. [1], с. 82).

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции».

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольная продукция» и, следовательно, являются однородными.

Кроме того, сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей (реализуются в одних и тех же отделах магазинов), в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что усугубляется высокой степенью сходства знаков.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №435436 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 02.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2014.**