

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.03.2017 возражение, поданное ООО Торговый дом «Стрижамент», г. Ставрополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015704087, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение « » по заявке №2015704087 с приоритетом от 17.02.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 10.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к




тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:




- с товарным знаком «  » (свидетельство №590269 с приоритетом от 07.08.2014), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Телематические системы», 115191, Москва, ул. 2-я Рощинская, 4, оф. 6;



- с товарным знаком «  » (свидетельство №496463 с приоритетом от 17.08.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Яткина Е.А., 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204Г;



- с товарным знаком «  » (свидетельство №471860 с приоритетом от 26.02.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Фонда социальной поддержки Военнослужащих Военно-воздушных Сил «Стрижи», 129090, Москва, Олимпийский пр-кт, 16, стр. 1.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения элементы «Биттер», «Bitter» указывают на вид и свойства товаров («Биттер» - группа алкогольных напитков, в которую входят горькие настойки, некоторые виды вермутов и ликеров, см. <http://dic.academic.ru/>, <http://www.gramota.ru/>), и, соответственно, для части товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака как ложное (вводящее потребителей в заблуждение) относительно вида и свойств товаров.

Также входящие в состав заявленного обозначения элементы «Битер», «Bitter», «Famous Russian drink is the excellent choice of you congrats», «500 ml», «40% vol», «1868» не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми.

В поступившем возражении и дополнении к нему от 31.03.2017 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «STRIZH BLACK», в переводе означающее «черный (темный) стриж» ассоциируется с предприятием заявителя и горой Стрижамент, которая каждый год становится местом гнездования стрижей, спинки которых имеют темно-коричневый или черный цвет;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «СТРИЖ БЛЭК STRIZH BLACK» по свидетельству №575493, зарегистрированный для товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ;

- заявленное комбинированное обозначение представляет собой этикетку, состоящую из словесных и изобразительных элементов, что значительно увеличивает его различительную способность, при этом элементы «BLACK» и «STRIZH» воспринимаются как единое целое;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в силу наличия у него достаточной различительной способности;

- понятие «Bitter» является собирательным, обозначая продукт из натурального растительного сырья, при этом ни в законодательстве, ни в технической документации это понятие не содержится, этот термин употребляется только в профессиональных кругах стран Европы для обозначения такого вида алкогольной продукции как бальзамы, сладкие и горькие настойки, ликеры, а в отдельных странах – коньяков и арманьяков, в силу изложенного элементы «Bitter» /

«Биттер» не могут ввести потребителя в заблуждение в отношении вида и свойства товаров;

- словесный элемент «Bitter» не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения и может быть указан в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака;

- ООО ТД «Стрижамент» на основании лицензии осуществляет розничную продажу алкогольной продукции в 29 специализированных винотеках «Стрижамент», является известным предприятием Ставрополя, на всех фасадах фирменных магазинов расположено принадлежащий заявителю товарный знак



«» по свидетельству №470613;

- по заказу заявителя для сети принадлежащих ему винотек производство алкогольной продукции осуществляется ООО Ликеро-водочным заводом «Стрижамент», в том числе бальзама с этикеткой, заявленной на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015704087, при этом во всех товарно-сопроводительных документах наименование продукции указано как «СТРИЖ БЛЭК».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015704087.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Копия уставных документов ООО ТД «Стрижамент»;
- Лицензия ООО ТД «Стрижамент» (бланк С №013805);
- Договор поставки №02-П/2012 от 01.10.2012 г., заключенный между ООО ЛВЗ «Стрижамент» и ООО ТПП «Меркурий»;
- Декларация таможенного союза о соответствии №ТС №RU-Д RU.АЯ21.В.03858;
- Товарно-транспортная накладная №79 от 11.07.2016;
- Товарно-транспортная накладная №110 от 26.10.2016;
- Товарно-транспортная накладная №120 от 18.11.2016;

- Договор поставки №09-697 с отсрочкой платежа от 21.08.2009 г.;
- Товарно-транспортная накладная № ГЛМ00001122 от 10.01.2017;
- Товарно-транспортная накладная № ГЛМ00003164 от 19.01.2017;
- Товарно-транспортная накладная № ГЛМ00087941 от 26.12.2016.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 04.04.2017, заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 33 и 35 класса МКТУ, ограничив его товарами 33 класса МКТУ «настойки горькие», а также предоставил сведения о производимой продукции.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.02.2015) поступления заявки №2015704087 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).

Согласно положениям пункта 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный

характер); указание материала или состава сырья; указание 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2015704087 с приоритетом от 17.02.2015 является комбинированным, представляет собой этикетку, в верхней части которой расположен изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки летящей птицы, окруженной растительным орнаментом. В центре этикетки на фоне наклонной плашки расположен словесный элемент «STRIZH», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под плашкой расположен словесный элемент «BLACK», также выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Ниже расположены выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита словесные элементы «Bitter», «Famouse russian drink is the exellent choice of you congrats», «Битер «Стриж Черный», буквенные и цифровые элементы «500ml», «40% vol», «1868», а также заключенные в круг изобразительные элементы в виде изображения скрещенных пистолетов и пера, а также словесные элементы «Стрижамент» / «Strizhament», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, расположенные на фоне ленты, проходящей по контуру круга. Заявленное обозначение выполнено в черно-оливковом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного на заседании коллегии перечня товаров 33 класса МКТУ «настойки горькие».

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «Bitter» / «Биттер», «Famouse Russian drink is the exellent choice of you congrats», «500ml», «40% vol», «1868» относятся к категории описательных, указывают на вид и свойства товара, следовательно, являются неохранными в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в связи с ограничением перечня заявленных товаров и услуг товарами, относящимися к горькими настойками, не представляется возможным прийти к выводу о том, что словесный элемент «Bitter» / «Биттер» (согласно Энциклопедическому словарю спиртных напитков Багриновского Г.Ю., М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003, стр. 80 означает спиртной напиток, получаемый настаиванием горького и ароматического растительного сырья, в России крепкие битеры называют бальзамами) может быть воспринят потребителем в качестве ложного указания на вид товара или назначения услуги, а, следовательно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков




«  » по свидетельству №590269, «  » по свидетельству




№496463, «  » по свидетельству №471860, принадлежащих иным лицам.

При анализе материалов дела коллегия приняла во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится корректировка заявленного перечня товаров и услуг, в соответствии с которой заявитель исключил из объема притязаний все услуги 35 класса МКТУ. В этой связи противопоставленные в отношении услуг 35 класса МКТУ товарные знаки по свидетельствам №590269 и №496463 могут быть сняты.



Что касается противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №471860, то необходимо отметить следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » (свидетельство №471860 с приоритетом от 26.02.2010) является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде расположенной на фоне круга стилизованной фигурки летящей птицы и звездочки, снизу и сверху над кругом расположены ленты. В верхней части на фоне ленты расположен словесный элемент «стрижи», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в белом, красном, желтом, черном цветовом сочетании и зарегистрирован, в частности, для товаров 33 класса МКТУ.

Анализ товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №471860 показал, что они относятся к одному роду продукции - алкогольным напиткам, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «



» и

противопоставленного товарного знака «

показал, что сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет наличия в их составе отличающихся изобразительных элементов и цветового сочетания, выполнения словесной части сравниваемых обозначений в разной шрифтовой манере.

В состав сравниваемых обозначений входят фонетически и семантически сходные элементы «STRIZH» / «Стриж» / «стрижи». Вместе с тем, наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «BLACK» / «Черный», грамматически и лексически связанного со словесным элементом «STRIZH» / «Стриж» и образующего словосочетание «STRIZH BLACK» / «Стриж Черный», вызывает ассоциации с небольшой птицей рода стрижей семейства стрижиных (см. <https://ru.wikipedia.org>). Входящий же в состав противопоставленного товарного знака словесный элемент «стрижи», исходя из общедоступных словарно-справочных данных (см. там же), употребляется не только в качестве обозначения определенного вида птицы, но и как название авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи», эмблемой которой является противопоставленный товарный знак. Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются звуковыми отличиями и создают разные смысловые образы.

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный знак в силу имеющихся между ними графических, фонетических и семантических отличий не ассоциируются друг с другом в целом, а, следовательно, товары 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Кроме того, при рассмотрении возражения коллегия приняла во внимание наличие у заявителя исключительных прав на словесный товарный знак по свидетельству №575493 с приоритетом от 30.09.2014, зарегистрированный для товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ и включающий в свой состав словесные элементы «СТРИЖ БЛЭК STRIZH BLACK».

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015704087 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «настойки горькие» с указанием, при этом, элементов «Bitter» / «Биттер», «Famouse russian drink is the exellent choice of you congrats», «500ml», «40%vol», «1868» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2017, отменить решение Роспатента от 10.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015704087.