

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2017, поданное «Пиньо Антонио», Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015718481, поданной 18.06.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение



, представляющее собой стилизованное изображение дерева без листьев с четырьмя птицами, сидящими на его ветвях, на фоне дерева в левом нижнем углу расположено словосочетание «FIN BÈC» (фин бэк), которое может быть переведено с французского языка на русский язык как «гурман»».

Решение Роспатента от 14.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ по заявке № 2015718481 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку сходно до степени

FIN BEC

смешения со знаком [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Cave Fin Bec SA, Швейцария в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ по международной регистрации № 1154829, конвенционный приоритет от 13.09.2012;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются фонетически и семантически сходными.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.06.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.02.2017.

Доводы возражения, поступившего 14.06.2017, сводятся к следующему:

- несмотря на определенное сходство в словесных элементах сопоставляемых обозначений [1] и [2], сравниваемые обозначения при восприятии в целом вызывают разные ассоциации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;
- заявленное обозначение [1] включает изобразительный элемент, тогда как противопоставленный знак [2] представляет собой простое словесное обозначение;
- в графическом плане сравниваемые обозначения [1] и [2] создают разное общее зрительное впечатление, что влечет за собой отсутствие вероятности их ассоциативного подобия в сознании потребителя;
- в состав заявленного обозначения [1] входит значимый доминирующий в пространственном отношении изобразительный элемент в виде оригинального стилизованного изображения дерева без листьев с четырьмя птицами, сидящими на его ветвях, и словесный элемент «FIN BEC», выполненный оригинальным шрифтом;
- все элементы заявленного обозначения [1] композиционно связаны и воспринимаются как одно целое, при этом изобразительный элемент заявленного обозначения [1] формирует контур заявленного обозначения [1], с которого начинается осмотр объекта и который, в первую очередь, откладывается в памяти потребителя при восприятии;
- отсутствие изобразительного элемента в составе противопоставленного знака [2] и различия шрифтового исполнения словесных элементов сравниваемых обозначений

[1] и [2] не способствует появлению у потребителя ассоциативной связи с противопоставленным знаком [2] при виде заявленного обозначения [1];

- сравниваемые словесные элементы «FIN ВЕС» являются слабыми, так как могут восприниматься потребителями в качестве указания, характеризующего товары и, кроме того, словосочетание «FIN ВЕС» является термином, общепринятым в сфере деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2];

- словесное обозначение «FIN ВЕС» представляет собой устойчивое словосочетание, составленное из лексических единиц французского языка и имеющее вполне определенное смысловое значение: «гурман, лакомка». Согласно энциклопедическим данным, «гурман» - это любитель и знаток изысканных блюд, вкусной еды;

- обозначение «FIN ВЕС» воспринимается как указание на назначение и свойства (высокое качество) заявленных товаров 33 класса (например, может указывать на то, что продукция предназначена для ценителей изысканных напитков: особая категория потребителей алкогольных напитков, прежде всего вин, называемых гурманами);

- во французском языке выражение «fin bec» определяется как «гурман», и в сфере виноделия используется в качестве описательной хвалебной характеристики;

- тот факт, что во французском языке выражение «fin bec» является описательным, подтверждается рядом решений, принятых, в частности, судебными и административными органами Швейцарии;

- решения судебных и административных органов Швейцарии принимались в результате рассмотрения спора между заявителем и правообладателем по поводу использования спорного обозначения «fin bec»;

- в решении суда от 29.01.2016 указано, что наличие дополнительного оригинального графического элемента в виде стилизованного изображения дерева без листьев с четырьмя птицами, сидящими на его ветвях, а также особенности шрифтового исполнения словесных обозначений "FIN ВЕС", входящих в состав сравниваемых обозначений, позволяет в достаточной мере их отличать;

- выражение «fin bec» должно оставаться в абсолютно свободном распоряжении, как и термины «превосходный», «вкусный», «очень хороший», «восхитительный», «любитель гастрономии», «знаток» или иной другой термин, имеющий описательно-хвалебный характер, описывающий качество продуктов питания;

- с учетом слабости сходных элементов «FIN ВЕС» в составе сравниваемых обозначений [1] и [2], а также наличия дополнительного сильного несходного графического элемента в составе заявленного обозначения [1] заявитель полагает, что сравниваемые обозначения при восприятии в целом не ассоциируются друг с другом.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.06.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- распечатки из электронных словарей и сайтов сети Интернет – [3];
- выдержка из решения ФИПС от 28.07.2011 – [4];
- выдержки из судебных решений Швейцарии – [5].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 14.06.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.06.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2015718481 включает в себя вышеуказанный 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FIN BEC», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку, а также изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ветки дерева с птицами. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, спиртные напитки и ликеры».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «FIN ВЕС», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.



Противопоставленный товарный знак [2] по международной регистрации № 1154829 (конвенционный приоритет от 13.09.2012) является словесным, выполнен оригинальным шрифтом в одну строку. Правовая охрана знака [2] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «vins» («вина»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными, за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «FIN ВЕС», входящего в состав сравниваемых обозначений. Так, в переводе с французского языка на русский язык «FIN ВЕС» означает: «гурман, лакомка» [3]. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки за счет использования при их написании заглавных букв латинского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, то есть являются сходными.

В отношении однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] тождественны, либо соотносятся как род (вид) («алкогольные напитки»), имеют одинаковое назначение, условия сбыта (прилавки алкогольной продукции), один и тот же круг потребителей (любители вина, спиртных напитков), являются товарами широкого потребления, что и обуславливает их однородность.

Однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ заявитель в материалах возражения не оспаривает.

Доводы заявителя в отношении того, что обозначение «FIN ВЕС» воспринимается как указание на назначение и свойства товаров 33 класса МКТУ, признаны коллегией неубедительными. Обозначение «FIN ВЕС» прямого указания на какую-либо характеристику товаров 33 класса МКТУ не содержит, в связи с чем, отвечает критериям охраноспособности, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Выводы судов Швейцарии [5] в отношении оригинальности изобразительного элемента заявленного обозначения [1], а также особенностей шрифтового исполнения и слабой различительной способности словесного элемента «FIN ВЕС», входящего в состав сравниваемых обозначений, не влияют на выводы коллегии в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2017.