

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.06.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Башспирт» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008728350/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008728350/50 с приоритетом от 03.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «алкогольные напитки (кроме пива)» 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки «заявленное обозначение представляет собой этикетку для водки «КАЛИНОВКА», состоящую из изобразительного элемента и текстовой части. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного изображения ветки калины с кистями красных ягод, на которой расположено стилизованное изображение двух снегирей, в нижней части этикетки изображены ветки ягод калины. В верхней части этикетки дана шрифтовая надпись «vodka kalinovka», выполненная латинскими буквами красного цвета. Под изобразительным элементом расположена надпись «водка», стилизованная под рукописный шрифт, черного цвета, ниже дана надпись названия водки, выполненная рисованным шрифтом черного цвета. Фон этикетки серого цвета, с проблесками белого цвета, стилизованными под иней». Регистрация товарного знака испрашивается в черно-серо-красно-белом цветовом сочетании.

Роспатентом принято решение от 28.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008728350/50. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 351982, № 132293 и знаком по международной регистрации № 637789, принадлежащими иным лицам и имеющими более ранние приоритеты. По мнению экспертизы, сходство заявленного обозначения с указанными знаками основано на фонетическом сходстве входящих в их состав элементов: «Калиновка», «Kalinovka» и «Калинка», «Kalinka».

В заключении также указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «водка» указывает на конкретный вид товара 33 класса МКТУ и способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (для алкогольных напитков, не являющихся водкой) на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Элементы «водка» и «vodka» являются неохранными на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.04.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза посчитала неубедительными аргументы заявителя относительно несходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками;
- вывод экспертизы основан на сравнении не всех входящих в состав сравниваемых обозначений элементов, а на основе сравнения только фонетически совпадающих частей одного словесного элемента «Калин» и «Kalin»;
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны до степени смешения;
- экспертизой не выявлено сходных комбинированных и изобразительных обозначений, ранее заявленных или зарегистрированных на имя иных лиц;

- согласно Толковому словарю живого великорусского языка Владимира Даля «КАЛИНА ж. в припевке калинка, калиночка, калинушка, дерево и плод *Viburnum opulus*»; «КАЛИНОВКА ж. калиновая наливка на ягодах или настойка на листьях, побегах», – то есть словесный элемент противопоставленных знаков имеет смысл «дерево», а словесный элемент заявленного обозначения имеет смысл «напиток»;

- вывод о фонетическом сходстве сделан в отношении не словесных элементов, а в отношении их частей, что опровергается сравнением словесных элементов в целом;

- разное количество букв и слогов, используемых в словосочетаниях «Калиновка» (заявка № 2008728350/50), «Калинка десертный напиток» (свидетельство № 132293), «Калинка» (свидетельство № 351982), «Kalinka» (международная регистрация № 637789), обуславливает фонетическое различие сравниваемых знаков;

- разные вид и характер шрифта, использованные в написании сравниваемых словесных элементов, ослабляют вероятность смешения, поскольку сравниваемые словесные элементы визуально различаются;

- в заявленном обозначении сделан акцент на изобразительном элементе – изображении снегирей на ветке дерева с ягодами, расположенном в центре этикетки;

- изображение снегирей создает самостоятельный сюжет на этикетке, вызывая ассоциации именно со снегирями;

- изображение снегирей на ветке калины находится в центре этикетки, его площадь значительно больше площади слов «Калиновка» и «Kalinovka», следовательно, явно доминирует в этикетке;

- использование в изобразительном элементе ярко-красного цвета в сочетании с заметными черным, серым, розовым и белым цветами привлекает к нему, а не к словесной части, внимание потребителя;

- внимание потребителей в большей степени фиксируется на таких элементах, как изображения животных (птиц) и растений; изображение снегирей – это изображение конкретного объекта, и оно лучше запоминается потребителем;

- оригинальность изобразительного элемента, его значительные размеры и пространственное положение обуславливают высокую степень его важности, что свидетельствует о существенной роли изобразительного элемента в индивидуализации товара;

- элемент «Калинка» в товарном знаке по свидетельству № 132293 не доминирует, а словесный элемент «Kalinovka» в заявленном обозначении вообще не важен для индивидуализации товара;

- входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы различны, а изобразительный элемент, занимающий в заявленном обозначении доминирующее положение и не имеющий аналогов среди ранее заявленных или зарегистрированных на имя других лиц обозначений, крайне важен для индивидуализации, оказывая решающее влияние на различение сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.04.2010 и о регистрации заявленного обозначения в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, в частности, 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. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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 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 требованиями 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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.

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

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой прямоугольную этикетку светло-серого цвета с серыми разводами, включающую изобразительные и словесные элементы. В верхней части этикетки размещены словесные элементы «VODKA KALINOVKA», выполненные буквами латинского алфавита красного цвета в одну строку. В центре этикетки расположено изображение снегирей, «сидящих» на ветке с гроздью красных ягод. Под указанным изобразительным элементом находится слово «водка», выполненное буквами русского алфавита шрифтом, стилизованным под рукописный. Ниже слова «водка» расположен больший по размеру словесный элемент «КАЛИНОВКА», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета с белой окантовкой. Вдоль нижней части прямоугольной этикетки размещены четыре одинаковые грозди красных ягод [1].

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, в соответствии с ограничением, указанным в возражении от 18.06.2010, только в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ, что снимает основание для отказа в регистрации товарного знака, основанного на несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса. Вывод экспертизы о неохраноспособности элементов «водка» и «vodka», имеющих в заявленном обозначении (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента от 28.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008728350/50 в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением (пункт 6 статьи 1483 Кодекса) указаны следующие товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 132293 представляет собой композицию, состоящую из крупного словесного элемента «КАЛИНКА», выполненного буквами русского алфавита красного цвета, подчеркнутого жирной красной полосой, и комбинированного элемента в виде этикетки черного цвета с золотисто-коричневой двойной окантовкой по внутренней стороне, в центре которой расположено изображение ветки с красными ягодами, а под веткой размещены словесные элементы «Десертный напиток», выполненные наклонным шрифтом буквами русского алфавита в две строки и включенные в состав знака без предоставления самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в красном, черном, зеленом, белом, золотисто-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров «алкогольные напитки, за исключением пива» 33 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 351982 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «КАЛИНКА», выполненным красными буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение веток желтого цвета с размещенными на них ягодами красного цвета [3]. Правовая охрана данному товарному знаку



предоставлена в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 637789 представляет собой словесное обозначение «KALINKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [4]. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ, в связи с чем данное противопоставление коллегией Палаты по патентным спорам снимается.

Анализ заявленного обозначения [1] с точки зрения его охраноспособности показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, основными элементами являются словесные элементы, так как они легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Что касается довода заявителя о том, что основным элементом заявленного обозначения является его изобразительный элемент, необходимо отметить, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит, в частности, от того, насколько этот элемент оригинален. Изображение ветки красных ягод в сочетании с присутствующим на этикетке словесным элементом «КАЛИНОВКА»/«KALINOVKA» позволяет сделать вывод о недостаточной оригинальности изобразительного элемента, поскольку в данном случае именно крупный словесный элемент способствует осуществлению обозначением основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей. Следует также отметить, что присутствие в составе заявленного обозначения указания на конкретный вид товара – словесный элемент «водка»/«vodka» – не позволяет воспринимать словесный элемент «КАЛИНОВКА»/«KALINOVKA» как слабый, косвенно характеризующий товар, а напротив усиливается его индивидуализирующая роль (водка с названием Калиновка). В связи с указанным основным, так называемым «сильным» элементом,

в рассматриваемом комбинированном обозначении является словесный элемент «КАЛИНОВКА»/«KALINOVKA».

Таким образом, в заявленном обозначении [1] основным индивидуализирующим элементом является слово «КАЛИНОВКА»/«KALINOVKA», а в противопоставленных знаках [2] и [3] – слово «КАЛИНКА».

Анализ словарно-справочных изданий показал следующее.

**Калина** – кустарник семейства жимолостных с белыми цветками и красными горькими ягодами, а также его ягоды || *уменьшительное* калинка || *прилагательное* калиновый (Толковый словарь русского языка / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. – Москва, 1999);

**Калинка** – см. калина (кустарник семейства жимолостных с белыми цветками и красными горькими ягодами, а также его ягоды); русская народная песня, а также музыка в ритме этой песни (К – прописное) (Толковый словарь русского языка / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. – Москва, 1999);

**Калина** – в припевке *калинка*, калиночка, калинушка, дерево и плод *Viburnum opulus*; дерево, кустарник калины; калинный, калиновый, относящийся к калине, дереву или плоду, из них сделанный и прочее; **калиновка** – калиновая наливка, на ягодах, или настойка, на листьях, побегах («Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля (тт. 1-4, 1863-66) <http://slovari.yandex.ru>).

Таким образом, словесные элементы сравниваемых обозначений («Калинка» и «Калиновка») являются однокоренными и несут сходную семантическую нагрузку, поскольку речь идет о ягодах калины. Довод заявителя о том, что «калиновка – настойка, а калинка – куст» не обосновывает семантическое несходство сравниваемых слов, поскольку образы и ассоциации, возникающие при восприятии указанных слов, являются сходными. В особенности это касается применения указанных слов для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2] и [3] по фонетическому признаку показал, что они являются сходными на

основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположением; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, что справедливо было указано в решении Роспатента от 28.04.2010.

Что касается графического критерия, то наличие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях обеспечивают различное визуальное восприятие сравниваемых знаков. Однако данное различие не позволяет сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку запоминание и воспроизведение знаков [1] и [3] осуществляется, прежде всего, за счет их основных индивидуализирующих элементов – слов «КАЛИНОВКА»/«KALINOVKA» и «КАЛИНКА».

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2] и [3] являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров «водка», для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1], и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [2] и [3], показал, что они являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид.

На основании вышеизложенного, сопоставляемые знаки [1] – [3] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2010 от заявителя поступила корреспонденция, содержащая мнение о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков.

В отношении довода заявителя о существовании товарных знаков со словесным элементом «Калина», более сходных с противопоставленными товарными знаками, нежели заявленное обозначение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что каждое решение выносится с учетом определенных обстоятельств дела, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Иные доводы, касающиеся несходства сравниваемых знаков повторяют проанализированные выше аргументы возражения от 18.06.2010.

Таким образом, проанализировав все указанные заявителем доводы, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены решения Роспатента от 28.04.2010 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2008728350/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008728350/50.**