

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.07.2021 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1519136 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 06.02.2020 за № 1519136 с указанием конвенционного приоритета от 22.01.2020 в отношении товаров «vodka» (водка) 33 класса МКТУ на имя Amidel Polska, Польша (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 10.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1519136 в отношении заявленных товаров на основании пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения:



- с товарными знаками «» по свидетельству № 606886 (приоритет



от 22.06.2015), «» по свидетельству № 443325 (приоритет от



15.09.2010), «» по свидетельству № 429555 (приоритет от 28.07.2009), зарегистрированными на имя ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Кроме того, установлено несоответствие формы бутылки, крышки и словесного элемента «VODKA» требованиям, установленным пунктами 1 (4) и 1 (3) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем эти элементы признаны неохраняемыми элементами знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак заявителя не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 429555, 443325, 606886;

- словесный элемент знака заявителя транслитерируется как [биалый бочиан водка] и означает «водка белый аист»;

- заявитель обращает внимание на различие в визуальном исполнении сравниваемых знаков, в частности, на использование разных изображений птиц: в знаке заявителя использована стилизованная фигура аиста, а в противопоставленных товарных знаках изображены летящие журавли, а это разные птицы;

- также заявитель отмечает разное цветовое решение знаков и использование разных словесных элементов, которые не сходны по фонетическому, графическому и семантическому критериям;

- знак заявителя присутствует на польском рынке с 2016 года, маркирует линейку продуктов премиум-класса, особенностью которых является инновационная бутылка, отсылающая к традициям польской ликероводочной промышленности;

- ключевым элементом обозначения заявителя является бутылка, которая формирует восприятие продукта как товара премиум-класса; важным элементом бутылки является гравировка, изображающая летящего белого аиста;

- продукция, маркированная знаком заявителя, удостоена золотой медали «Vodka Tasting 2019» в категории «дизайн упаковки», а также награждена польской рекламной эмблемой «Тераз Польша».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.03.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1519136 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ с указанием формы бутылки, крышки и словесного элемента «Vodka» в качестве неохраняемых элементов знака.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены распечатки сведений из сети Интернет, а также сведения о знаке заявителя и предоставлении ему правовой охраны в других странах.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (22.01.2020) правовая база для оценки его 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).



Знак «» по международной регистрации № 1519136 представляет собой трехмерное обозначение в виде бутылки, которая имеет вогнутую форму доньшка и выпуклое изображение логотипа в виде окружности и летящей птицы, а также крышку, кольеретку и этикетку. Этикетка и кольеретка включают орнамент и словесные элементы. На фоне этикетки выполнены словесные элементы «Biały», «BOCIAN» и «VODKA», эмблема с изображением птицы и словами «Biały BOCIAN», выполненными буквами латинского алфавита.

Вывод о несоответствии формы бутылки, крышки и словесного элемента «VODKA» требованиям, установленным пунктами 1 (4) и 1 (3) статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Правомерность соответствующих указаний обусловлена тем, что:

- элемент «VODKA», означающий «водка» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/VODKA>), представляет собой наименование вида товара 33 класса МКТУ (Водка – бесцветный спиртной напиток с характерным водочным ароматом и вкусом, с минимальной крепостью 37,5 %, приготовленный путем смешивания ректифицированного этилового спирта с умягченной водой и фильтрования водно-спиртового раствора через угольные и механические фильтры, см. <http://www.glossary.ru/>), в связи с чем не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- горловина и тулово бутылки имеют цилиндрическую форму, что является стандартным видом для упаковки различного рода напитков и иных жидких

продуктов, следовательно, форма объемного обозначения обусловлена только функциональным назначением и не соответствует пункту 1 (4) статьи 1483 Кодекса;

- крышка для бутылки или пробка для бутылки предназначена для закрывания (закупоривания) верхнего отверстия бутылки, следовательно, ее форма обусловлена только функциональным назначением и не соответствует пункту 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

Поскольку названные элементы не доминируют в составе обозначения, вывод о возможности их признания в качестве неохраняемых элементов знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

В предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1519136 на территории Российской Федерации Роспатентом отказано ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 443325 (приоритет от 15.09.2010) является комбинированным, представляет собой этикетку со словесными и изобразительными элементами. В верхней части этикетки размещены слова «ЖУРАВЛИ» и «водка», выполненные буквами русского алфавита, в остальной части этикетки расположена композиция из изображения летящей птицы на фоне круга и слова «Произведено по уникальной технологии «AIR» продукт повышенной экологической чистоты», «PREMIUM VODKA», «объем 0,5 л», «крепость 40 %». Все цифры, буквы, символы, слова, за исключением «Журавли» и «AIR», являются неохраняемыми элементами товарного знака. Знак зарегистрирован в белом, сером, светло-сером, голубом, темно-голубом, синем, красном, светло-сером, серебристом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка; водка особая».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 429555 (приоритет от 28.07.2009) является комбинированным, представляет собой этикетку со словесными и изобразительными элементами. В верхней части этикетки размещены слова «ЖУРАВЛИ» и «водка», выполненные буквами русского алфавита, в остальной части этикетки расположена композиция из изображения летящей птицы на фоне круга и слова «Произведено по уникальной технологии продукт повышенной экологической чистоты», «PREMIUM VODKA», «объем 0,5 л», «крепость 40 %». Все цифры, символ «%», буквы и слова, кроме слова «Журавли», являются неохраняемыми элементами товарного знака. Знак зарегистрирован в белом, сером, светло-сером, голубом, темно-голубом, синем, красном, светло-сером и серебристом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка; водка особая».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 606886 (приоритет от 22.06.2015) представляет собой трехмерное обозначение в виде бутылки, которая имеет выпуклое изображение логотипа в виде окружности и летящей птицы, а также крышку, кольеретку и этикетку. Кольеретка включает эмблему с изображением птицы. На фоне этикетки выполнены словесный элемент «ЖУРАВЛИ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде летящих птиц. Форма бутылки и крышки являются неохраняемыми элементами товарного знака. Знак выполнен в сером, темно-сером, белом, темно-

синем, голубом цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Прежде всего, для определения наличия или отсутствия сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Противопоставленные знаки при их восприятии вызывают стойкие ассоциации с образом длинноногой птицы, летящей с широко расправленными крыльями, выполненной на фоне круга. При этом изображение птицы акцентирует на себе внимание во всех противопоставленных знаках. Словесный элемент «ЖУРАВЛИ», называющий вид птицы, направлен на поддержание соответствующего смыслового и визуального образа, вызываемого противопоставленными знаками.

Сопоставление характера изображений птицы на фоне круга в противопоставленных товарных знаках свидетельствует о том, что их форма и внешний вид, стиль и характер изображения остаются неизменными при вариантности цветовой гаммы и местоположения данной композиции.

При этом следует учитывать, что противопоставленные товарные знаки включают общие элементы в виде изображения птицы на фоне круга и слова «ЖУРАВЛИ», и могут быть охарактеризованы как «серия» товарных знаков одного лица.

Изложенные обстоятельства в их совокупности приводят к восприятию знака заявителя, содержащего стилизованное изображение птицы на фоне круга, в качестве варианта противопоставленных товарных знаков, что обуславливает вывод о сходстве знака заявителя и противопоставленных товарных знаков.

Сходное восприятие усиливается за счет одинаковой формы бутылок, крышек заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, а также одинакового местоположения выпуклой композиции в виде окружности и летящей птицы.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В данном случае угроза такого восприятия обусловлена также выполнением словесных элементов на разных языках, в том числе, мало известном российскому потребителю польском языке, что приводит к возможности восприятия знака заявителя как экспортного варианта его продукции, то есть как линейки товаров того же лица.

Фонетическое несходство словесных элементов в данном случае не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых знаков в целом, поскольку превалируют смысловой и визуальный признаки сходства.

Сходное смысловое восприятие знаков определяется общей идеей, заложенной в обозначения, реализуемой за счет изображения летящей длинноногой птицы на фоне круга, которое, в свою очередь, обеспечивает сходное общее зрительное впечатление.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявителя (водка), и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (в частности, водка, водка особая, напитки алкогольные, напитки спиртовые, пиво и др.), то они являются однородными в высокой степени, поскольку имеются все признаки однородности, установленные пунктом 45 Правил.

Ввиду изложенного коллегия считает, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1519136 будет противоречить требованиям, установленным пунктами 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности оспариваемого решения.



Доводы возражения об использовании обозначения «» заявителем с 2016 года в Польше и предоставлении знаку заявителя правовой охраны в других странах не могут быть приняты во внимание, поскольку учет таких обстоятельств не предусмотрен положениями пунктов 6(2) и 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.03.2021.