

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, поступившее 27.12.2019, поданное компанией «VIGNOBLES MALARTIC», Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739106, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «GRAND DIAMANTE» по заявке №2019722186 с приоритетом от 13.05.2019 зарегистрирован 12.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №739106 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «Роял Венчурес Груп Корпорейшн», Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.12.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №739106 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «GRAND DIAMANTE» сходен до степени смешения со знаком «DIAMANDES» по международной регистрации №895216, правовая охрана которому ранее предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- звуковое сходство сопоставляемых обозначений определено на основании наличия совпадающих и сходных звуков в обозначениях, вхождения одного обозначения в другое, тождество звучания начальных частей обозначений и идентичное произношение слов;

- графическое сходство обусловлено выполнением обозначений одинаковым шрифтом без графических особенностей, заглавными буквами одного алфавита;

- сопоставляемые обозначения являются фантазийными и воспринимаются потребителями как «диаманд» и «гран диаманд», в связи с чем запоминаются как название товара - «диаманд»;

- товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях сопоставляемых обозначений, являются однородными по роду-виду товаров и по родовому понятию «алкогольные напитки».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №739106 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №739106, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- семантически сравниваемые обозначения не сходны, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, которое в переводе с испанского языка означает «большой бриллиант», а противопоставленный товарный знак не имеет значения;

- отличие по фонетическому признаку достигается за счет разного количества слогов и звуков в обозначениях, а также различными начальными и конечными частями обозначений, вхождение одного обозначения в другое отсутствует;

- основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном знаке несет часть «ANDES» (Анды) – название гор в Аргентине, где находятся виноградники производителя вин под маркой «DIAMANDES», поскольку при маркировке своих вин он выделяет букву «А», делая ее заглавной;

- сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление за счет большей длины оспариваемого товарного знака и различия в используемых шрифтах.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №739106.

К отзыву правообладателем были приложены:

- распечатка из Google переводчик о семантике словесных элементов «GRAND DIAMANTE» (1);

- сведения из сети Интернет о винах «DIAMANDES» (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия признала доводы возражения необсудительными.

С учетом даты (13.05.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №739106 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на знак по международной регистрации №895216, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «GRAND DIAMANTE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, в том числе алкогольные напитки, изготовленные из агавы; ликеры».

Противопоставленный знак по международной регистрации №895216 представляет собой словесное обозначение «DIAMANDES», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина из Аргентины».

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Семантически сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку согласно словарям основных европейских языков (см. <https://translate.google.ru>, <https://translate.yandex.ru>), (1) было выявлено, что оспариваемый товарный знак «GRAND DIAMANTE» в переводе с испанского и итальянского языков на русский язык переводится как «большой алмаз».

Противопоставленный товарный знак «DIAMANDES» в переводе с французского языка на русский язык имеет значение «алмазы».

Таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «большой алмаз», в котором логическое ударение падает на словесный элемент «алмаз», определяющий значение всего словосочетания в целом. Словесный элемент «большой» является слабым элементом знака, не лишает слова «алмаз» его прямого смыслового значения, представляет собой качественную характеристику словесного элемента «алмаз» указывая на его свойства.

С учетом изложенного семантическое сходство обозначений обусловлено совпадением одного и того же элемента «алмаз» - драгоценный камень, бесцветный и прозрачный, отличающийся большой твердостью (см. www.dic.academic.ru), что приводит к выводу о сходстве обозначений в виду одинаковых заложенных понятий и идей, связанных с драгоценным камнем.

Анализ фонетического сходства сравниваемых обозначений показал, что «сильный» элемент оспариваемого обозначения «DIAMANTE» и противопоставленный словесный элемент «DIAMANDES» имеют тождественную начальную [DIAMAN-/DIAMAN-] и сходную конечную [-TE/-DES] части обозначений, имеют одинаковое количество слогов, имеют идентичный состав гласных звуков и близкий состав согласных звуков, что приводит к выводу об их близком фонетическом звучании.

Довод правообладателя товарного знака о том, что индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном знаке несет часть «ANDES», поскольку при маркировке производимых им вин выделяется буква «А», является неубедительным, так как анализу сходства подвергаются обозначения в том виде, в котором им предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Сопоставляемые обозначения создают одинаковое зрительное впечатление, поскольку они являются словесными, исполнены стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, буквами одного алфавита (латинского). В силу чего их следует признать сходными по визуальному критерию сходства.

Принимая во внимание вышеизложенное коллегия пришла к выводу о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему товарного знака по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства знаков.

Анализ однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, объединены родовым понятием «алкогольные напитки», имеют совместные условия производства и реализации, одинаковые каналы сбыта и круг потребителей.

Ввиду установленного сходства сравниваемых знаков, маркировка ими однородных товаров 33 класса МКТУ может привести к смешению этих товаров в гражданском обороте.

Следует отметить, что однородность правообладателем товарного знака по свидетельству №739106 в отзыве не оспаривалась.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №739106 и противопоставленный знак по международной регистрации №895216 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя товарного знака по свидетельству №739106 поступило особое мнение, в котором указаны доводы, приведенные в отзыве, а также выражена просьба направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанного знака. Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа. Мнение правообладателя о том, что слово «DIAMANDES» представляет собой фантазийное обозначение, является ошибочным, поскольку как было указано выше, оно в переводе с французского языка имеет значение «алмазы».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №739106 недействительным полностью.