

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.09.2016, поданное ООО «ЮТА-НН», г.Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550769, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «Крымская лоза» по заявке №2014712525 с приоритетом от 17.04.2014 зарегистрирован 17.08.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №550769 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина», на имя ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН», г.Севастополь (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Крымская лоза» по свидетельству №550769 и противопоставленный товарный знак «Крымская Лоза» по свидетельству №573940, принадлежащий лицу, подавшему возражение, обладают фонетическим и семантическим тождеством и близким визуальным сходством;

- сравниваемые перечни товаров 33 класса МКТУ являются однородными;

- на момент подачи заявки №2013717987 на товарный знак «Крымская Лоза» лицо, подавшее возражение, имело реальные намерения использования товарного знака при производстве и реализации алкогольных напитков, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- учитывая, что рынок алкогольной продукции является высококонкурентным, а лицо, подавшее возражение, имеет серьезный интерес в дальнейшем продвижении алкогольной продукции под товарным знаком «Крымская Лоза», существование на одном рынке двух фонетически и семантически тождественных товарных знаков, неизбежно будет приводить к конфликту интересов их правообладателей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550769 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- соглашение о намерениях с ООО «Евпаторийский завод классических вин» (1);

- договор на разработку дизайна этикетки «Крымская Лоза» (2);

- договор поставки товаров № 23/07 от 23.07.2014 г. (3);

- дополнительное соглашение № 1 к договору поставки № 23/07 от 23.07.2016 г. со спецификацией (4);

- письмо по закупкам от ООО «Липецкая вино-водочная компания», соглашение о намерениях с ООО «ЛВК» (5);

- письмо по закупкам от ООО «Алкоград», соглашение о намерениях с ООО «Алкоград» (6);

- письмо по закупкам от ООО «Центрчерноземторг» (7);

- письмо по закупкам от ООО «Алкоторг-М», соглашение о намерениях с ООО «Алкоторг-М» (8);

- письмо по закупкам от ПКФ «Тетра» (9);

- письмо по закупкам от ООО «Фирма Экспресс-Трейдинг» (10);

- копии товарно-транспортных накладных (11).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- правая охрана товарному знаку по свидетельству №550769 была произведена правомерно, поскольку на дату (17.08.2015) вынесения решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака по заявке №2013717987 лица, подавшего возражение, было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- следовательно, при толковании подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса можно сделать вывод о том, что заявленному обозначению не могут быть противопоставлены обозначения, по заявкам на регистрацию которых в качестве товарных знаков было принято решение об отказе в государственной регистрации.

Далее по тексту возражения правообладателем оспариваемого товарного знака подробно проанализированы документы, которые, по его мнению, не могут рассматриваться в качестве реального намерения у лица, подавшего возражение, по производству алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «Крымская Лоза», на дату подачи заявки на регистрацию данного обозначения. При этом, правообладатель указал, что по некоторым представленным лицом, подавшим возражение, документам существуют объективные основания для возникновения сомнений в их достоверности.

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака уверен, что выпускаемая им алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «Крымская лоза», является законной. В отзыве подробно описана деятельность ООО «ИНКЕРМАНСКОГО ЗАВОДА МАРОЧНЫХ ВИН» по изготовлению различных вин и участию в международных винодельческих конкурсах и выставках.

Вместе с тем, считая правомерным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации противопоставленного товарного знака по заявке №2013717987, правообладатель оспариваемой регистрации подал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573940.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №550769.

В подтверждение вышеизложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия исторической справки Инкерманского завода марочных вин (12);
- копии дипломов, полученных ООО «Инкерманский завод марочных вин» за участие в винодельческих конкурсах и выставках (13);
- фотоизображение медалей, полученных ООО «Инкерманский завод марочных вин» (14);
- публикации об ООО «Инкерманский завод марочных вин» в информационно-аналитической газете «ВЕСТИ» от 09.09.2011 (15).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.04.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №550769 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №550769 с приоритетом от 17.04.2014 представляет собой словесное обозначение «Крымская лоза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «К». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №573940 с приоритетом от 29.05.2013 представляет собой словесное обозначение «Крымская Лоза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. При этом каждое слово начинается с заглавных букв «К» и «Л». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, поскольку включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «Крымская Лоза».

Визуальное сходство словесных обозначений определяется использованием букв русского алфавита стандартного шрифта без каких-либо графических особенностей. Выполнение в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «Лоза» с заглавной буквы «Л» не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых знаков.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными ввиду фонетического, семантического и графического критериев сходства.

Оспариваемые товары 33 класса МКТУ «вина» являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)»

противопоставленного товарного знака, так как они соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №550769 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод правообладателя о неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №573940 не является предметом настоящего спора и может быть рассмотрен в рамках иного возражения, поданного в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в установленном порядке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550769 недействительным полностью.