

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2017, поданное ООО «Интеллект продактс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159, при этом установила следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» по заявке №2015714587 с приоритетом от 19.05.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 09.03.2017 за №608159 на имя ООО «Алеф-Виналь-Крым», Республика Крым (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем 03.05.2017, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №608159 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения на основании следующего:

1) лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на
КИПАРИС
товарный знак « KIPARIS » по свидетельству №403388, который является
сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «КРЫМСКИЙ
КИПАРИС» по свидетельству №608159;

2) на имя лица, подавшего возражение, была подана заявка №2015733613 на
регистрацию товарного знака «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» в отношении товаров 32,
33 классов МКТУ;

3) согласно представленным документам лицо, подавшее возражение,
заказывает у ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД, находящегося в
Республике Крым, производство вина «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» и осуществляет
его поставку через компанию ООО «Ритейл Логистик»;

4) в материалах дела находится письмо от ООО «Винодельческое
предприятие «Дионис» ЛТД, в котором оно ходатайствует о регистрации
обозначения «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» на имя лица, подавшего возражение;

5) в рамках подготовки к производству вина «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» был
разработан внешний вид этикетки вина;

- в оспариваемом товарном знаке «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» по
свидетельству №608159 словесный элемент «КРЫМСКИЙ» является слабым и
указывает на место производства и/или сбыта товара, а второй словесный элемент
«КИПАРИС» является сильным, оригинальным и не носит описательного
характера;

- таким образом, фонетическое сходство сравниваемых обозначений основано
на тождестве сильных элементов «КИПАРИС» оспариваемого товарного знака и
«КИПАРИС KIPARIS» противопоставленного товарного знака по свидетельству
№403388 и графическом сходстве данных элементов, выполненных идентичным
шрифтом, заглавными буквами, в черном цвете, без каких-либо дополнительных
декоративных элементов;

- словесный элемент «КРЫМСКИЙ» является составной частью огромного количества товарных знаков различных производителей, включен в товарные знаки как неохраняемый элемент, либо в составе словосочетания, как охраняемый, поэтому он не может индивидуализировать товар одного изготовителя;

- со словом «КИПАРИС» или «KIPARIS» нет ни одного зарегистрированного товарного знака для товаров 33 класса МКТУ, что исключает «размытость» словесного элемента «КИПАРИС» и указывает на его сильную различительную способность по отношению к его правообладателю;

- семантическое сходство обозначений основано на одинаковом смысловом значении слова «кипарис», связанного с названием вечнозеленого дерева пирамидальной формы, произрастающее в южных странах;

- среди семейства кипарисовых отсутствует подвид «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», в этой связи семантика словосочетания будет однозначно связана со словом «кипарис»;

- сравниваемые товары 33 класса МКТУ являются однородными, поскольку одна часть товаров полностью совпадает, другая часть товаров соотносится друг с другом как род-вид;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №403388 используется лицензиатом с 2014 года, что говорит о высокой различительной способности данного товарного знака;

- ввиду того, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №403388 по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№608159, 403388 (1);
- копия лицензионного договора РД0218582 от 16.03.2017, уведомление о регистрации лицензионного договора, заключение о регистрации лицензионного договора, копии приложений к свидетельствам (2);
- сведения из энциклопедических источников (3);
- копия постановления ВАС от 18.06.2013 № 2050/13 (4);
- копии материалов заявки № 2015733613 «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», уведомление о поступлении заявки, уведомление о результатах рассмотрения (5);
- соглашение между ООО «Интеллект продактс» и ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД (6);
- копии лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции, выданные ООО «Ритейл Логистик», ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД и ООО «Вино-Гранде» (7);
- документы, подтверждающие, что компанией ООО «Интеллект Продактс» была специально разработана этикетка для вина под товарным знаком «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» (Приказ №77 от 01.09.2015, отчет о выполнении приказа №77 с приложением, приказ о приеме работника на работу, должностная инструкция менеджера по рекламе) (8);
- письмо от ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД (9);
- подробная информация о производимом вине «КИПАРИС KIPARIS», справка об объемах реализации, договор поставки, накладные об отгрузках, платежные поручения об оплате поставленного товара (10);
- изображения производимого вина, маркированного обозначением «КИПАРИС KIPARIS» (11).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №608159 в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако, на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (19.05.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №608159 правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров 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 №608159 представляет собой словесное обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №403388

КИПАРИС
KIPARIS

представляет собой словесное обозначение «**КИПАРИС KIPARIS**», включающее в себя два словесных элемента «КИПАРИС KIPARIS», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке слово «KIPARIS» является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «КИПАРИС».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159 подано ООО «Интеллект продактс», которое разработало этикетку и контрэтикетку вина «КРЫМСКИЙ КИПАРИС». На основании представленного соглашения №14-10/15 от 14.10.2015 и письма №885 от 15.12.2016 по заказу лица, подавшего возражение, ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД (Республика Крым) намерено производить и поставлять на территорию Российской Федерации алкогольные напитки, в том числе, вина под обозначением «Крымский кипарис». В этой связи, лицо, подавшее возражение, намерено осуществлять свою хозяйственную деятельность с использованием обозначения «Крымский кипарис».

Кроме того, в деле представлена информация о том, что на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2015733613 на регистрацию словесного товарного знака «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что оно обладает исключительными

КИПАРИС
KIPARIS
правами на словесный товарный знак « KIPARIS » по свидетельству №403388 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608159.

Относительно мотивов оспаривания товарного знака по свидетельству №608159 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в

рамках которого противопоставлен словесный товарный знак «
КИПАРИС
KIPARIS
» по свидетельству №403388, коллегией установлено следующее.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №403388, являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «алкогольные напитки», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Сравниваемые товарные знаки, действительно, включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «КИПАРИС» (*«кипарис» - южное вечнозеленое хвойное дерево, преимущественно с пирамидальной кроной, см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 279*). Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «КРЫМСКИЙ», придающий ему отличные от противопоставленного товарного знака звучания и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «КРЫМСКИЙ» значительно увеличивает длину словесной части рассматриваемого знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании словосочетания по сравнению с обычным словом «КИПАРИС». Кроме того, длинное слово «КРЫМСКИЙ» в оспариваемом обозначении занимает доминирующее начальное положение, которое обычно в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сопоставляемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, в силу чего графический фактор сходства не является определяющим.

При этом, следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также в силу использования противопоставленного товарного знака буквами латинского алфавита.

Смысловая нагрузка сравниваемых товарных знаков в целом различна и определяется за счет наличия определения «КРЫМСКИЙ» в оспариваемом товарном знаке.

Семантика противопоставленного товарного знака «КИПАРИС» определяется главным образом вышеуказанным смысловым значением этого слова. В оспариваемом же товарном знаке благодаря прилагательному «КРЫМСКИЙ», образованному от названия полуострова в северной части Чёрного моря, формируется фантазийный образ, связанный с природными богатствами данного региона, складывающийся в сознании потребителя, приобретающего товар, маркированный оспариваемым товарным знаком. Причем возможное соотнесение местонахождения производителя с Крымом будет соответствовать действительности, поскольку правообладатель находится в республике Крым.

Отличие сопоставляемых товарных знаков по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несходстве знаков в целом.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» по свидетельству №608159 не соответствует требованиям пункт 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (6-10) не усматривается, что обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» было введено им в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака на основании следующего.

Согласно отчету о выполнении приказа №77 от 01.09.2015 этикетка и контрэтикетка вина «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» была разработана позже даты приоритета оспариваемого товарного знака (10). Остальные документы (10) не содержат обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», в силу чего не могут быть приняты во внимание. Так, информационное письмо ООО «Ритейл Логистик» относится к закупке вина, маркированного товарным знаком «Кипарис». Товарные накладные содержат указания на названия вин, например, «Каберне», «Мерло», «Изабелла», «Мускат», «Шардоне» серии Кипарис и Южное море. На изображениях выпускаемой винной продукции содержится обозначение «Kiparis», выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении.

Иных документальных подтверждений о том, что обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, лицом, подавшим возражение, не представлено.

На основании изложенного, невозможно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, 11.07.2017 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева.

Доводы, изложенные в особом мнении, по сути повторяют доводы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.05.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №608159.