

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2013, поданное ООО «Кристалл Лефортово», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443471, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.08.2011 за №443471 по заявке №2010742118 с приоритетом от 28.12.2010 на имя ООО «Дивинус», 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, 42, корп. 23, для товаров 33 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 28.12.2020.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 27.12.2012 за №РД0116348, исключительное право на товарный знак по свидетельству №443471 перешло к ЗАО «РДС», Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корп.23 (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Одобрена: эталонное качество!», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №443471 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Кристалл Лефортово» является правообладателем общеизвестного словесного товарного знака «ЭТАЛОН» №90, признанного общеизвестным на дату 01.01.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; водка с добавками» и словесного товарного знака «ЭТАЛОН» по свидетельству №304623 с приоритетом от 02.12.2003, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе водка»;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №443471 предоставлена с неправомерным исключением из охраны словесного элемента «эталонное качество», поскольку слова «эталонное качество» являются фантазийными для товаров «водка» и «алкогольные напитки»;

- в оспариваемом товарном знаке под обозначением «эталонное качество» подразумевается качество продукта, маркированного товарным знаком «Эталон»;

- по аналогии можно сказать «качество Адидас», либо «Адидасовское качество», «Кока-Кольное качество» и «качество «Кока-Кола»;

- основываясь на том, что словесные элементы «Эталонное качество» в товарном знаке по свидетельству №443471 неправомерно исключены из правовой охраны, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «ЭТАЛОН» №90 и товарным знаком «ЭТАЛОН» по свидетельству №304623;

- оспариваемый товарный знак «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» выполнен с двоеточием, по правилам русского языка имеющем значение «а

именно», то есть «одобрена» или «признана допустимой», или «соответствует», а именно (чему?) - эталонному качеству или качеству «ЭТАЛОНА»;

- наличие восклицательного знака усиливает эмоциональное восприятие утверждения о том, что продукт признан соответствующим «Эталонному качеству»;

- таким образом, смысл оспариваемого товарного знака сводится к эмоциональному утверждению о том, что продукт, маркированный данным знаком, соответствует «Эталонному качеству» или «качеству «ЭТАЛОНА»;

- сравниваемые товарные знаки имеют звуковое сходство, поскольку слово «эталонное» образовано от слова «ЭТАЛОН» (однокоренные слова), и имеют графическое сходство, так как выполнены стандартным шрифтом черного цвета на белом фоне;

- сопоставляемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров (алкогольные напитки и водка);

- на основании изложенного, следует сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» и общеизвестного знака «ЭТАЛОН» в целом;

- в сентябре 2009 года группа социологов Социологического факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова провела социологический опрос жителей России, который показал высокий уровень знания потребителями водки, маркируемой обозначением «ЭТАЛОН» - 66,2% потребителей было известно о существовании вышеуказанного обозначения по состоянию на 31 сентября 2009 года;

- об известности водки «ЭТАЛОН» может служить факт неоднократного награждения ООО «Кристалл Лефортово» дипломами и медалями за высокое качество продукции и демонстрации данного напитка на различных выставках;

- правообладатель осуществляет рекламные кампании для продвижения водки «ЭТАЛОН», а также представляет продукт в различных кругах общества, в том числе в Кремле;

- для потребителя «исключение из правовой охраны» не имеет значения, поскольку он видит всё, что указано на этикетке продукции, и, соответственно, так и воспринимает информацию;

- также следует иметь в виду, что потребитель детально не сопоставляет знаки, принадлежащие разным производителям, и при выборе товара руководствуется образом «знакомого» товарного знака, которым является общеизвестный товарный знак «ЭТАЛОН»;

- учитывая широкую известность товарного знака «ЭТАЛОН», а также качество производимых напитков под данным товарным знаком, можно сделать вывод о том, что появление на рынке водки «ОДОБРЕНА: Эталонное качество!» способно ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №443471 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения из открытых реестров по заявке №2010742118 [1];
- копия результатов исследования «Оценка эффективности рекламной компании водки «Эталон», произведенного компанией Romir [2];
- копия отчета о проведенном МГУ им. М.В.Ломоносова социологическом опросе «Известность словесного товарного знака «ЭТАЛОН», используемого для маркировки водки», 2009 [3];
- копии дипломов [4];

- фотографии продукции «Одобрена: Эталон» и «Одобрена: Эталонное качество» [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №443471, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- эталонное качество – это общепринятое выражение, используемое разными лицами для указания на качество;

- товарный знак «Одобрена: эталонное качество!» не сходен до степени смешения с товарным знаком «ЭТАЛОН»;

- довод возражения о том, что, приобретая продукцию, маркированную товарным знаком «ЭТАЛОН», потребитель уверен в качестве этого продукта и, увидев на этикетке алкогольной продукции словесный элемент «эталонное качество», может расценивать его как указание на уже знакомое качество водки «ЭТАЛОН», неубедителен;

- в связи с данным доводом ООО «Кристалл Лефортово» не приводит сравнение технологических инструкций и рецептов, которые однозначно показывали, что водка «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» не соответствует высоким требованиям водки «ЭТАЛОН»;

- в данном случае необходимы четкие доказательства в виде исследований компетентных специалистов по качеству, подтверждающие качество одного и другого продукта, а не ссылки на проведенный социологический опрос;

- оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как потребитель, как справедливо отмечено в возражении, руководствуется образом знакомого товара;

- потребитель обращает внимание на графическую и фонетическую составляющую товарных знаков, которые абсолютно различные;

- товарные знаки «ЭТАЛОН» и «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» также нельзя соотнести по смысловому критерию, так как в оспариваемом товарном знаке первое, что воспринимает потребитель, это слово «ОДОБРЕНА»;

- по заключению патентного поверенного, прилагаемому к отзыву, у сравниваемых товарных знаков отсутствует семантическое, фонетическое и графическое сходство;

- по иску ООО «Кристалл-Лефортово» к ООО «Мособлалкогголь» и другим обществам с требованием о защите исключительных прав на товарный знак «ЭТАЛОН» принято решение Арбитражного суда Московской области по делу №А41-46654/11, в котором указывается, что суд не усматривает тождества, либо сходства до степени смешения обозначений «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» и «ЭТАЛОН»;

- таким образом, товарный знак «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» ни по звуковым, ни по графическим признакам не является сходным до степени смешения с товарным знаком «ЭТАЛОН» и не ассоциируется с ним, в связи с чем, вероятность смешения товаров, маркированных этими знаками, а также введение потребителей в заблуждение относительно правообладателя отсутствует;

- продукция, отображенная на снимках, прилагаемых к возражению, не имеет никакого отношения ни к настоящему правообладателю оспариваемого товарного знака – ЗАО «РДС», ни к его предыдущему правообладателю – ООО «Дивинус».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443471.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- копия решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-46654/11 [6];

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» по заявке №2010742118 [7];

- копия заключения по результатам формальной экспертизы [8].

- копия заключения патентного поверенного по проведенному сравнительному анализу обозначения «ОДОБРЕНА: эталонное качество!» и товарного знака «ЭТАЛОН» [9].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 21.03.2013 правообладатель товарного знака по свидетельству №443471 представил ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное тем, что для подготовки полного и аргументированного отзыва правообладатель заказал ряд исследований, окончание проведения которых запланировано на конец апреля 2013 года.

Исходя из даты 05.02.2013 получения правообладателем возражения (в материалах дела заявки находится почтовое уведомление о вручении ЗАО «РДС» соответствующей корреспонденции), правообладатель до даты заседания коллегии располагал временем для подготовки отзыва по мотивам возражения (1,5 месяца). Никаких документов, подтверждающих факт заказа исследований, а также раскрывающих их предмет, правообладатель не представил. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №443471 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 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), 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 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.

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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 28.12.2010 по свидетельству №443471 представляет собой словесное обозначение «Одобрена: эталонное качество!», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита черного цвета. Первый словесный элемент выполнен с заглавной буквы «О», после словесного элемента «Одобрена» выполнено двоеточие, а после слова «качество» выполнен восклицательный знак.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКУ «алкогольные напитки [за исключением пива]; водка» с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «эталонное качество».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса оспаривается ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком общеизвестный товарный знак №90 и товарный знак по свидетельству №304623.

Общеизвестный товарный знак №90 представляет собой словесное обозначение «ЭТАЛОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; водка с добавками».

Товарный знак по свидетельству №304623 с приоритетом от 02.12.2003, зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива], в том числе водка» представляет собой словесное обозначение «ЭТАЛОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении совпадающих (водка) или однородных (алкогольные напитки) товаров 33 класса МКТУ, что сторонами не оспаривается.

Анализ показал, что в сравниваемых товарных знаках присутствуют фонетически и семантически сходные словесные элементы «ЭТАЛОН»/«эталонное» (существительное и образованное от него прилагательное, соответственно).

Слово «эталон» имеет следующее значение (см. см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 947): 1. Точный образец установленной единицы измерения, сама такая точная мера. *Метр-эталон, Международный эталон единицы массы.* 2. перен. Мерило, образец. *Эталон красоты, эталон поведения.*

Обращение к материалам дела товарного знака по свидетельству №443471 показало, что словесный элемент «эталонное качество», включающий совпадающее с противопоставленными товарными знаками слово, указан в оспариваемом товарном знаке в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающий различительной способностью.

Вместе с тем, исходя из приведенного выше словарного определения, следует, что по отношению к алкогольным напиткам словесный элемент «эталон» является фантазийным, поскольку не существует точного образца водки, либо иного алкогольного напитка, используемого в качестве эталона при производстве данной продукции.

Сведений о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «эталон», либо производные от данного слова для характеристики своих товаров в отзыве правообладателя не содержится.

В этой связи отсутствуют основания, обуславливающие необходимость исключения слова «эталонное» и, как следствие, словосочетания «эталонное качество», в составе товарного знака по свидетельству №443471 из правовой охраны.

Анализ на тождество и сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков проводился коллегией палаты по патентным спорам с учетом установленной охраноспособности словесных элементов «эталонное качество».

Сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита черного цвета, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

С точки зрения фонетики, оспариваемый товарный знак полностью включает общеизвестный товарный знак №90 и товарный знак по свидетельству №304623.

Что касается словосочетания «Одобрена: эталонное качество!», то оно не является устойчивым, в связи с чем, его смысловое значение определяется семантикой двух самостоятельных частей – глагола «Одобрена» и словосочетания «эталонное качество». При этом каждый из указанных элементов воспринимается в качестве самостоятельного определения самого товара (водки, алкогольных напитков).

На дату приоритета 28.12.2010 оспариваемого товарного знака водка под товарным знаком «ЭТАЛОН», производимая ООО «Кристалл-Лефортово», уже была хорошо известна российским потребителям (товарный знак №90 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2010).

В этой связи, в товарном знаке по свидетельству №443471 его семантически самостоятельная часть «эталонное качество» воспринимается в значении качество, соответствующее качеству водки «ЭТАЛОН».

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом и возможности их смешения потребителями.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443471, ассоциирующемуся с товарным знаком «ЭТАЛОН», признанным общеизвестным на территории Российской Федерации, предопределяет возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ (алкогольных напитков), а именно относительно ООО «Кристалл-Лефортово».

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №443471 требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-46654/11 от 30.11.2012, то правообладатель оспариваемого товарного знака не являлся участником данного судебного спора. При этом предметом рассмотрения по делу являлась бутылка водки, на этикетке которой явным образом визуальное доминирует словесный элемент «Одобрена», что прямо отмечено в решении суда. Кроме того, одним из оснований для принятия решения судом явился сам факт регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности товарного знака «Одобрена: эталонное качество!» по свидетельству №443471.

В силу указанного, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в удовлетворении возражения от 15.01.2013.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.01.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443471 полностью.