

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.06.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Башспирт», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007706260/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007706260/50 с приоритетом от 09.03.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, предназначенную для маркировки водки. Этикетка состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ветки калины с кистями красных ягод, на которой расположено стилизованное изображение снегирей. В нижней части этикетки изображены ветки ягод калины. В верхней части этикетки размещен словесный элемент «vodka kalinka», выполненный буквами английского алфавита, буквами красного цвета. Под изобразительным элементом размещено слово «Водка», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, черного цвета. Под словом «водка» размещено слово «КАЛИНКА», выполненное буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана испрашивается в черном, сером, красном, розовом и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.06.2009 было принято решение об отказе в

государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на других лиц:

- с комбинированным товарным знаком, включающими словесный элемент «Калинка» по свидетельству №132293, с приоритетом от 01.02.1994 [1];
- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №351892 с приоритетом 21.02.2007 [2];
- со словесным знаком «KALINKA» по международной регистрации №637789 с приоритетом от 28.06.1995 [3].

На основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесные элементы «водка»/ «vodka» являются неохраняемыми элементами обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявлении обозначении используется оригинальный изобразительный элемент, в виде изображения снегирей на ветке калины, в состав обозначения включен словесный элемент «Калинка», фонетически и семантически тождественный словесным элементам противопоставленных товарных знаков. Однако, в заявлении обозначении акцент сделан именно на изобразительном элементе, в силу изображения снегирей и ветки калины в центре этикетки;
- с точки зрения смысловой нагрузки изображение снегирей создает самостоятельный сюжет на этикетке, вызывая у потребителей ассоциацию именно со снегирями, а не с калинкой;

- с пространственно-визуальной точки зрения изображение снегирей находится в центре этикетки и, оно значительно больше словесного элемента «КАЛИНКА» и «KALINKA»;

- с точки зрения визуального восприятия обозначения, в изображении используется ярко – красный цвет в сочетании с черным, серым, розовым и белым цветами в сравнении со стандартным монохромным цветом словесной части этикетки и привлекает внимание потребителя к изображению, а не к словесной части:

- при экспертизе заявленного обозначения не было учтено желание заявителя относительно включения в состав обозначения словесного элемента «КАЛИНКА» в качестве неохраняемого;

- согласно рецептуре водки «КАЛИНКА» в состав ингредиентов данной водки входят плоды калины, а в состав купажа – ароматный спирт калины. Следовательно, словесные элементы «КАЛИНКА/KALINKA» подпадают под пункт 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующие товар, и на этом основании словесным элементам не может быть представлена правовая охрана;

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 17.09.2208 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2007706260/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.03.2007) приоритета заявки №2007706260/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России

25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку серого цвета с белыми полосками, стилизованными под снег. В центре этикетки расположен изобразительный элемент, представляющий собой ветку калины, присыпанную

снегом, на которой сидят два снегиря. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы «водка» и «КАЛИНКА», выполненные оригинальным шрифтом русского алфавита. В нижней части этикетки расположены изобразительные элементы в виде гроздей калины. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «vodka kalinka», выполненный буквами латинского алфавита красного цвета в одну строку. Словесные элементы «водка/vodka» являются описательными и могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраноспособных. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: водка.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на сходстве заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками и заявленными обозначениями, имеющими более ранний приоритет.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой:

- товарный знак по свидетельству №132293 со словесным элементом «КАЛИНКА» является комбинированным и представляет собой этикетку, в центре которой расположен изобразительный элемент в виде ветки с плодами ягод. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «Десертный напиток», выполненный буквами русского алфавита. Над изобразительным элементом размещен словесный элемент «КАЛИНКА», подчеркнутый чертой. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [1];

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 351982 является комбинированным со словесным элементом «КАЛИНКА», выполненным буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение ветки с ягодами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [2];

- знак «KALINKA» по международной регистрации №637789 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана

предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ [3], в связи, с чем данное противопоставление коллегией Палаты по патентным спорам снимается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что все они содержат в своем составе словесный элемент «калинка». Указанные словесные элементы фонетически и семантически тождественны.

Анализ справочных источников показал, что слово КАЛИНА («Толковый словарь русского языка» В.Даль, М. «ТЕРРА», 2000, т.2, с.191) калинка, калиночка, калинушка - дерево и плод *Viburnum opulus*. (<http://lingvo.yandex.ru>).

Как правомерно отмечено в возражении сравниваемые обозначения отличаются по визуальному критерию сходства. Однако имеющиеся различия не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом поскольку индивидуализация товара осуществляется именно благодаря наиболее сильным элементам сопоставляемых обозначений, которые являются тождественными по фонетическому и семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Однородность товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] обусловлена тем, что они соотносятся между собой как вид (водка) – род (алкогольные напитки).

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] и однородность товаров 33 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Что касается довода заявителя о том, что словесный элемент «КАЛИНА KALINKA» характеризует товары, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Калина действительно является сырьем для товаров 33

класса МКТУ, однако, словесный элемент «КАЛИНКА» не может восприниматься как прямая характеристика товаров.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2009 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.