

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 от 06.03.2012, поданное по поручению ЗАО «Тираспольский Винно-Коньячный Завод «КВИНТ», Республика Молдова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716505/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесными элементами «KVINT» и «СЮРПРИЗНЫЙ» по заявке №2010716505/50 с приоритетом от 21.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами «Сюрпризный», «Сюрпризное», «Surprizное» (свидетельства №347062 с приоритетом от 25.07.2006; №328196 с приоритетом от 03.03.2006; №265546 с приоритетом от 07.02.2003; №241530 и №241529 с приоритетом от 12.07.2002; №140745 с приоритетом от 03.02.1995),

зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Объединенные товарные знаки», 121087, Москва, Береговой пр., д. 5, стр. 2.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.03.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- несмотря на определенное сходство в деталях словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;

- так, в графическом плане сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление, которое достигается за счет того, что в состав заявленного обозначения входит дополнительный несходный комбинированный элемент «KVINT», имеющий глубокую графическую проработку и играющий существенную роль в формировании образа и различительной способности заявленного обозначения;

- несходный элемент «KVINT» заявленного обозначения, в состав которого входит оригинально выполненный изобразительный элемент, в значительной степени способствуют выполнению данным обозначением индивидуализирующей функции с учетом его оригинальности, пространственного значения (данный элемент явно доминирует в составе заявленного обозначения), а также высокой различительной способности, поскольку он прямо указывает на конкретного производителя, широко известного и узнаваемого на территории России;

- завод, в настоящее время принадлежащий предприятию «KVINT», был основан в 1897 году и ежегодно выпускает свыше 700 тысяч декалитров винно-коньячной и ликероводочной продукции, значительная часть которой экспортируется в Россию;

- комбинированное обозначение «KVINT», являющееся доминирующим элементом заявленного обозначения, зарегистрировано в качестве товарного знака в России в 1991 году с приоритетом от 02.02.1990 (свидетельство №94322), что свидетельствует о длительности существования данного обозначения и его

узнаваемости среди потребителей и, тем самым, подчеркивает его значимость, поскольку именно «KVINT», а не слово «СЮРПРИЗНЫЙ» в значительной степени определяет образ заявленного обозначения и несет основную различительную способность;

- элемент «KVINT» композиционно связан со словесным элементом «СЮРПРИЗНЫЙ», поскольку в графическом плане данные элементы образуют комбинацию, целостный характер заявленного обозначения способствует ослаблению сходства отдельного элемента «СЮРПРИЗНЫЙ», что снижает риск смешения сравниваемых обозначений при восприятии в целом;

- кроме того, визуальные отличия сравниваемых обозначений обусловлены также их разной цветовой гаммой, формой изобразительных элементов, входящих в их состав, а также использованием букв различных алфавитов и шрифтов при написании словесных элементов;

- все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии визуального сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «Сюрпризный букет», «Сюрпризный», «Сюрпризное», «Surprizное»;

- заявленное обозначение «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ» и противопоставленные товарные знаки «Сюрпризный букет», «Сюрпризный», «Сюрпризное», «Surprizное» также фонетически несходны, что обусловлено разной фонетической длиной заявленного обозначения «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ» и противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, за счет включения в состав заявленного обозначения сильного словесного элемента «KVINT» (квинт), содержащего дополнительные звуки и звукосочетания, звуковой состав сопоставляемых обозначений существенно различается, что способствует дополнительному расхождению знаков по фонетическому признаку;

- более того, начальные элементы сопоставляемых обозначений имеют совершенно разное произношение, что вносит существенные различия в данные обозначения, поскольку восприятие начинается именно с начальных элементов, и,

таким образом, начальные элементы акцентируют на себе значительное внимание потребителей;

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения также не являются сходными, так, заявленное обозначение «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ» представляет собой словосочетание, в котором «KVINT» - изобретенное слово, часть фирменного наименования заявителя, а слово «СЮРПРИЗНЫЙ» является лексической единицей русского языка с понятным российскому потребителю значением, в связи с чем заявленное обозначение может восприниматься как «сюрприз от завода Квинт», противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «Сюрпризный букет», «Сюрпризный», «Сюрпризное», «Surprizное» ассоциаций, подобных заявленному обозначению, не вызывают;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №328196, №241530, №241529, №347062 досрочно полностью прекращена в связи с их неиспользованием.

В качестве дополнения к возражению заявителем прилагались следующие материалы:

- сведения из сети Интернет о Тираспольском винно-коньячном заводе «КВИНТ» и его продукции;

- копии решений Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №328196, №241530, №241529, №347062.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (21.05.2010) поступления заявки №2010716505/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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 заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2010716505/50 включает в свой состав словесный элемент «KVINT» (транслитерация на русский язык – «квинт»), выполненный в оригинальной графической манере крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «V» в слове «KVINT» выполнена более крупным шрифтом и композиционно связана с изобразительным элементом, представляющим собой стилизованное изображение виноградного листа в капле. Под словом «KVINT» расположен словесный элемент «СЮРПРИЗНЫЙ», выполненный более мелким стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716505/50 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №328196 [1], №241530 [2], №241529 [3], №347062 [4], №265546 [5], №140745 [6] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат ООО «Объединенные товарные знаки».

Словесный товарный знак «СЮРПРИЗНЫЙ БУКЕТ» по свидетельству №328196 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №241530 [2] является словесным и представляет собой слово «СЮРПРИЗНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №241529 [3] также является словесным и представляет собой слово «SURPRIZNOE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №347062 [4] является комбинированным, представляет собой этикетку с орнаментальными деталями, в верхней части которой расположен доминирующий словесный элемент «СЮРПРИЗНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак «СЮРПРИЗНЫЙ» по свидетельству №265546 [5] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №140745 [6] является комбинированным, представляет собой прямоугольник черного цвета с золотым контуром, в нижней части которого расположен словесный элемент «СЮРПРИЗНЫЙ», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «СЮРПРИЗНЫЙ» ни графически, ни семантически не связан с фантазийным словом «KVINT», представляющим собой отличительную часть фирменного наименования заявителя и выполненного буквами латинского алфавита. Слово «СЮРПРИЗНЫЙ» расположено ниже слова «KVINT», отличается от него размерами и видом шрифта, выполнено буквами русского алфавита, воспринимается как самостоятельный индивидуализирующий элемент знака со значением, понятным для среднего российского потребителя («Сюрпризный» – прилагательное к слову сюрприз, являющееся сюрпризом, см. Толковый словарь Ушакова, www.slovari.yandex.ru). Принимая во внимание то, что обозначение «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ» не относится к категории устойчивых словосочетаний, при анализе которых исследуется сходство всего обозначения в целом, экспертиза заявленного обозначения проводится отдельно по каждому слову.

В противопоставленных же товарных знаках по свидетельствам №347062, №265546, №140745 словесный элемент «СЮРПРИЗНЫЙ» является либо единственным, либо основным индивидуализирующим элементом. Вхождение данного словесного элемента в состав заявленного обозначения обуславливает вывод о наличии фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений. И, несмотря на то, что в заявленном комбинированном обозначении словесный элемент «СЮРПРИЗНЫЙ» не занимает доминирующего положения, он оригинален и,

следовательно, важен для индивидуализации товаров заявителя. Вследствие этого его сходство или тождество со словесными элементами противопоставленных товарных знаков способствует признанию этих обозначений сходными.

Кроме того, необходимо отметить, что ООО «Объединенные Товарные Знаки» принадлежат исключительные права на серию товарных знаков, включающую кроме вышеупомянутых также товарные знаки по свидетельствам №328196 [1], №241530 [2], №241529 [3]. В основу указанной серии товарных знаков положены словесные элементы «СЮРПРИЗНЫЙ БУКЕТ» / «СЮРПРИЗНОЕ» / «SURPRIZNOE», которые являются сходными в фонетическом и семантическом отношениях со словесным элементом «СЮРПРИЗНЫЙ» заявленного обозначения.

Относительно графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] следует отметить, что сходные в фонетическом и семантическом отношениях словесные элементы «СЮРПРИЗНЫЙ» / «СЮРПРИЗНОЕ» / «SURPRIZNOE» выполнены стандартным шрифтом латинского и кириллического алфавитов и не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений определяющей роли не играет.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить, что все они относятся к категории алкогольных напитков, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относятся принятые Роспатентом 22.02.2012 и 17.02.2012 решения о досрочном полном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №328196, №241530, №241529, №347062, в связи с

чем указанные товарные знаки не могут рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, как было установлено выше, заявленное обозначение по заявке №2010716505/50 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельству №265546 и №140745 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что приводит к выводу о его несоответствии требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2011.