

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.05.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701453/50, поданное компанией Сочиятатя Комерчиалэ «ВИНАРДИ» С.Р.Л. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007701453/50 с приоритетом от 24.01.2007 было заявлено словесное обозначение «ROSINIAC», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «алкогольные напитки (за исключением пива)».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.01.2008 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 заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «ROSINIAC» в целом способно вызвать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров, а именно Франции как производителе таких напитков как коньяк и арманьяк.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- имеет место существенное различие в первых («сильных») слогах сравниваемых обозначений;
- сравниваемые обозначения различны графически, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита;
- слова «коньяк» и «арманьяк» являются названиями видов алкогольных напитков, обозначающими места их происхождения, в то время как заявленное обозначение лишено смыслового содержания;
- наряду с такими названиями как «коньяк» и «арманьяк» существует еще обозначение «виньяк» для натуральной фруктовой водки, кроме того действуют регистрации обозначений «CAVINGNAC/КАВИНЬЯК» (свидетельство №283844) и «ДІВІНЬЯК» (международная регистрация №896319).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «ROSINIAC» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.01.2007) поступления заявки №2007701453/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-

ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В данном случае экспертиза посчитала, что обозначение «ROSINIAC» созвучно с названиями напитков – коньяка и арманьяка, и потому будет вызывать в сознании потребителя представление о том, что товар, маркированный заявленным обозначением, происходит с территории Франции.

В этой связи коллегией было установлено, что графически названия известных напитков (в своем оригинальном написании - cognac, armagnac) не могут быть признаны сходными с заявленным обозначением «ROSINIAC», поскольку сравниваемые обозначения практически не содержат одинаковых букв.

Что касается сходства звучания, то, несмотря на некоторое фонетическое сходство, заявленное обозначение отличается сильной начальной частью «роси», которая придает заявленному обозначению принципиально новое звучание. При этом сильная отличительная часть заявленного обозначения «роси» может создавать представление о том, что местом происхождения товара является Россия, а не Франция. Кроме того, слова «коньяк» и «арманьяк» являются широко известными названиями спиртных напитков, производимых в определенной местности на территории Франции, обозначение «ROSINIAC» не имеет смыслового значения.

Таким образом, оно является фантазийным, и предположение о том, что появившийся новый продукт под названием «ROSINIAC» происходит из

населенного пункта с соответствующим названием на территории Франции, является неправдоподобным.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 21.07.2008 были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные экспертизой при вынесении решения и препятствующие предоставлению заявленному обозначению правовой охраны в качестве товарного знака, а именно: коллегией Палаты по патентным спорам было выявлено сходное до степени смешения обозначение «РОСИНЬЯК» по заявке №2006735381/50, заявленное в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, имеющее более ранний приоритет (06.12.2006). На дату проведения заседания коллегии по данной заявке было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака, и 14.08.2008 была произведена регистрация товарного знака за №357325 на имя ООО «Тверское промышленно – торговое объединение «ВИТЭКС».

Заявитель в установленном порядке на заседании коллегии был ознакомлен с данными обстоятельствами, и письменных доводов относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не представил.

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(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 обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ROSINIAC» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2007701453/50 и противопоставленного товарного знака «РОСИНЬЯК» (св. №357325) показал, что они являются сходными до степени смешения.

Фонетическое сходство достигается за счет того, что заявленное обозначение «ROSINIAC» читается как «росиниак» или «росиньяк», и, таким образом, имеет место тождество звучания начальных и конечных частей обозначений при первом варианте прочтения и тождество звучания обозначений при втором.

В рассматриваемом случае фонетический критерий сходства является первостепенным, обуславливающим ассоциирование обозначений в целом.

Графический критерий носит второстепенный характер, поскольку оба обозначения выполнены стандартным шрифтом, лишенным достаточной степени оригинальности.

Сравнение обозначений по семантическому критерию не представляется возможным, поскольку ни заявленное, ни противопоставленное обозначения не обладают смысловой нагрузкой.

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке №2007701453/50 «алкогольные напитки (за исключением пива)» и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 357325

«аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дигестивы; коктейли; ликёры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойки, в том числе настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» показал, что они являются однородными, поскольку содержащееся в перечне заявки №2007701453/50 определение «алкогольные напитки (за исключением пива)» является родовым понятием для товаров, указанных в перечне свидетельства № 357325.

В силу указанного можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №357325 до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, установленное коллегией Палаты по патентным спорам сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №357325 до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.05.2008, изменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.01.2008 и отказать в регистрации заявленного обозначения.