

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее -Правила), рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2022, поданное Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747052, при этом установила следующее.

Заявка №2021747052 на регистрацию комбинированного обозначения




« » была подана на имя заявителя 27.07.2021 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом было принято решение от 27.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747052 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:


- с товарными знаками  «Баллантайнс» и «**BALLANTINE'S**» по свидетельствам №№ 616733 (с конвенционным приоритетом от 16.11.2015), 513201 (с приоритетом от 28.11.2012), 39728 (с приоритетом от 04.07.1969), зарегистрированными на имя Эллайд Домек Спиритс энд Уайн Лимитед, Великобритания, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- со знаками  «*Geo Ballantine*» ,  «*Ballantine's*»  и «*Geo Ballantine*» по международным регистрациям №№№ 1298314 (с конвенционным приоритетом от 08.09.2015), 1167875 (с конвенционным приоритетом от 07.05.2013), 1167340 (с конвенционным приоритетом от 07.05.2013), 1158220 с конвенционным приоритетом от 07.11.2012), 1026640 (с конвенционным приоритетом от 14.10.2009), зарегистрированными на имя ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, Великобритания, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя есть зарегистрированный товарный знак



«  » по свидетельству №854019, которому правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- предполагалось, что слово «БАЛАНСЕЛА» будет размещаться на продукции в сопровождении с изображением парусной лодки (совместно с товарным знаком по свидетельству №854019);

- противопоставленные товарные знаки содержат словесный элемент «BALLATINE'S», который является производимым словом от антропонима - собственной фамилии основателя компании George Ballantine;

- обозначение «БАЛАНСЕЛА» означает морское судно (средство передвижения);

- средства индивидуализации «BALLATINE'S» и «БАЛАНСЕЛА» имеют существенные фонетические различия, отличия в использованных алфавитах и общезрительном впечатлении.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2021747052 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.07.2021) заявки №2021747052 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Заявленное обозначение «» по заявке №2021747052 является комбинированным, представляет собой слово «Балансела»

выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черном цвете в отношении товаров и 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

В решении Роспатента от 27.05.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки и знаки по международным регистрациям (1-7) со словесными элементами «БАЛЛАНТАЙНС» и «BALLANTINE'S», а именно:



«  » по свидетельству №616733 (1), « **Баллантайнс** » по свидетельству


№513201 (2), « **BALLANTINE'S** » по свидетельству №39728 (3)



«  » по международной регистрации №1298314 (4),



«  » по международной регистрации №1167875 (5), «  » по

международной регистрации №1158220 (6) и  по международной регистрации №1026640 (7).

Товарные знаки (1-3) действуют в отношении товаров 33 класса МКТУ. Правовая охрана знакам (4-7) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1 - 7) показал следующее.

В противопоставленных обозначениях словесные элементы «БАЛЛАНТАЙНС» / «BALLATINE'S» [БАЛАНТАЙНС] и «Ballantine» , являются единственными индивидуализирующими элементами (касается знаков 2 и 3), или элементами больше всего запоминающимися потребителями в при восприятии знаков в целом (касается знаков 1, 4 - 7).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-7) показал, что они являются фонетически сходными, поскольку включают словесные элементы «БАЛАНСЕЛА» и «БАЛАНТАЙН» / «БАЛАНТАЙНС». Сходство указанных слов обусловлено полным совпадением начальных частей [БАЛАН-], так большинство звуков [5 из 9], расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание а разница в конечных частях [-СЕЛА] и [-ТАЙН(С)] не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Согласно словарно-справочным источникам информации (Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/> Самойлов К. И. Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941) слово «балансела» имеет значение - двадцативесельная шлюпка с острыми оконечностями, имеющая одну мачту с латинским парусом. Судно это неаполитанского происхождения. Слово «BALLANTINE» / «БАЛАНТАЙН» не имеет смыслового значения, воспринимается в качестве фантазийного. Отсутствие смыслового значения у индивидуализирующего элемента противопоставленных товарных знаков не позволяет провести сопоставительный анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства, что нивелирует его значение в настоящем споре.

Графически сравниваемые обозначения производят различное общеэстетическое впечатление, за счет использования оригинального шрифта в заявленном обозначении.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трёх признаков сходства (фонетического, семантического и графического) не является обязательным. Запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 33 и 32 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков (1 – 7), а также товарам 32 класса МКТУ («beers» - *пиво*), в отношении которых действуют на территории Российской Федерации знаки (5-7), поскольку сравниваемые перечни либо содержат идентичные товары, либо соотносятся как род-вид товаров (алкогольные напитки), имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия сбыта. Однородность товаров 33 и 32 классов МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных знаков (1-7) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2021747052 с противопоставленными знаками (1-7) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражение, поступившее 04.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2022.