


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 28.01.2016 возражение, поданное по поручению ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013713463, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2013713463, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива; вина; бренди».

Роспатентом 30.03.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



(свидетельство №507655 с приоритетом от 22.06.2012),

зарегистрированным на имя ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении и дополнении к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Черноморское» является неохраняемым, поскольку представляет собой прилагательное, образованное от названия географического региона;

- ООО «Черноморское Вино-Коньячное Объединение» было создано в преддверии XXII Зимних Олимпийских Игр 2014 года, объединяет производителей виноградных вин Краснодарского края, вина, маркируемые заявленным обозначением, интенсивно выпускаются и реализуются в Российской Федерации;

- при рассмотрении возражения необходимо руководствоваться выводами Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 по делу №2979/06 и оценить угрозу смешения сравниваемых обозначений;

- правообладатель противопоставленного товарного знака через аффилированное лицо использует товарный знак только для маркировки коньяков;

- поскольку сравниваемые обозначения используются для разного вида товаров, смешение их в гражданском обороте отсутствует.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013713463 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «вина» с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «Черноморское».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о производстве и реализации продукции, маркированной противопоставленным товарным знаком.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы заявителя о возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2013713463 неубедительными.

С учетом даты (22.04.2013) подачи заявки №2013713463 правовая база для оценки его охраноспособности 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 обозначение по заявке №2013713463 с приоритетом от 22.04.2013 является комбинированным, выполнено в виде четырехугольника со скругленными краями черного цвета и внутренней окантовкой белого цвета. На фоне четырехугольника расположен словесный элемент «ЧЕРНОМОРСКОЕ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, а также декоративный элемент в виде стилизованного изображения виноградной грозди в черно-белом цветотоне. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса «вино».

В поступившем возражении содержится просьба об исключении из правовой охраны словесного элемента «ЧЕРНОМОРСКОЕ». Вместе с тем следует отметить, что каких-либо убедительных доводов о неохраноспособности данного словесного элемента в отношении товаров 33 класса МКТУ заявителем не представлено.

В свою очередь решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013713463 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №507655.





Противопоставленный товарный знак по свидетельству №507655 с приоритетом от 22.06.2012 является комбинированным, представляет собой четырехугольник неправильной формы черного цвета. Внутри четырехугольника расположены две рамки, верхняя рамка большего размера выполнена двойной линией с утолщением и повторяет форму четырехугольника. Нижняя рамка имеет меньшую толщину и представляет собой прямоугольник, в центре которого

расположена прерывающая его окружность, причем верхний край окружности накладывается на верхнюю рамку. На фоне четырехугольника, заключенного в верхнюю рамку, расположен словесный элемент «ЧЕРНОМОРСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, а также многочисленные изображения маленьких треугольников. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

При сопоставлении перечней товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака усматривается, что они включают идентичные товары «вина». Кроме того, противопоставленный товарный знак зарегистрирован также и для иных товаров, представляющих собой алкогольные напитки, к которым относится и вид товара 33 класса МКТУ «вина» заявленного обозначения. Принимая во внимание то, что сравниваемые товары либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как вид/род, коллегия пришла к выводу об их однородности.

При этом необходимо отметить, что при сопоставлении перечней сравниваемых товарных знаков учитывается не фактическое использование противопоставленного товарного знака в отношении какого-то конкретного товара, а объем всей правовой охраны этого товарного знака. В данном случае правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении широкого перечня товаров 33 класса МКТУ.

В свою очередь анализ заявленного обозначения  и  противопоставленного товарного знака на предмет их сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный. В этой связи можно сделать вывод, что наиболее значимым элементом в заявленном обозначении и указанном противопоставленном товарном знаке являются словесные элементы «ЧЕРНОМОРСКОЕ» и «ЧЕРНОМОРСКИЙ», выполняющие основную индивидуализирующую функцию.

Словесные элементы «ЧЕРНОМОРСКОЕ» и «ЧЕРНОМОРСКИЙ» характеризуются близким составом букв, звуков, числом слогов, входящих в их состав, одинаковым ударением на третий слог, что обуславливает вывод об их звуковом сходстве.

Также словесные элементы «ЧЕРНОМОРСКОЕ» и «ЧЕРНОМОРСКИЙ» имеют одинаковое смысловое значение, поскольку представляют собой прилагательное среднего и мужского рода, образованное от названия географического объекта - «Черное море» (см. Географическая энциклопедия, <http://dic.academic.ru>).

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений и сходство их смыслового восприятия, можно сделать вывод о том, что

заявленное обозначения и противопоставленный товарный знак по свидетельству №507655 ассоциируются друг с другом в целом.

Относительно ссылки заявителя на правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2006 №2979/06, то необходимо отметить, что она касалась товарных знаков «AMRO НЕВСКОЕ» и «НЕВСКОЕ», зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 32 и 29 классов МКТУ. Таким образом, в приведенном судебном постановлении исследовались иные товарные знаки иных правообладателей, а также иные перечни товаров, следовательно, нет оснований для вывода о преюдициальном значении этого постановления и установленных в нем фактов для рассматриваемого настоящего дела.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 30.03.2015, и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2016, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2015.