

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 24.11.2017 возражение компании GRUPO OSBORNE, S.A., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622884, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 622884 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.07.2017 по заявке № 2014731115 с приоритетом от 15.09.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания – Кубань», Российская Федерация (далее – правообладатель).

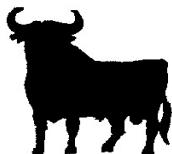
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 622884 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Tentador», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 24.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ



со знаком по международной регистрации № 758711, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в силу тождества в сравниваемых знаках изображений быков, а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и противоречит общественным интересам, так как такое изображение быка признано в Испании общеизвестным товарным знаком на имя лица, подавшего возражение, и является принадлежащим ему объектом авторского права.

В возражении указано также и то, что оспариваемая регистрация товарного знака является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- декларация Ассоциации ANDEMA о статусе принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного знака [1];
- выписки из Реестра интеллектуальной собственности Испании со сведениями о правах на рисунок быка [2];
- распечатки сведений из сети Интернет [3];
- образцы этикеток для вин [4];
- счета на поставку товаров [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 20.03.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак в целом не сходен с противопоставленным знаком, так как они производят совершенно разное общее зрительное впечатление в силу доминирования в составе оспариваемого товарного знака акцентирующих на себе внимание,

прежде всего, слова «Tentador», в переводе на русский язык означающего «искуситель», и изобразительного элемента в виде артикля «EL», в то время как изображения быков в сравниваемых знаках имеют определенные отличия.

При этом правообладателем в отзыве отмечено, что наличие у противопоставленного знака статуса общеизвестного в Испании товарного знака не было подтверждено какими-либо официальными документами компетентного органа, и отсутствует документальное подтверждение наличия полномочий такого компетентного органа у Ассоциации ANDEMA, от которой исходит декларация [1].

В отзыве указывается на то, что российскими потребителями изображение быка воспринимается как неофициальный символ Испании, а вовсе не как средство индивидуализации товаров лица, подавшего возражение, что подтверждается представленным правообладателем социологическим отчетом с результатами опроса и сведениями из сети Интернет [3], представленными самим же лицом, подавшим возражение.

К тому же, в отзыве отмечено, что оспариваемый товарный знак используется правообладателем в отношении вин, производимых по его заказу именно в Испании, что подтверждается документами, которые были представлены им в материалы заявки на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Кроме того, правообладателем было указано, что все доводы возражения о принадлежности лицу, подавшему возражение, объекта авторского права в контексте данного возражения относятся исключительно к мотиву о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя, то есть о его несоответствии требованиям именно пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и отсутствует в возражении какое-либо указание на несоответствие этого товарного знака совершенно иным правовым и фактическим основаниям, предусмотренным иной нормой права, установленной пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель полагает, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства наличия у оспариваемого товарного знака способности

ввести в заблуждение потребителя и противоречия общественным интересам, а признание действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции Роспатента.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражений и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем был приложен вышеупомянутый социологический отчет Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором акцентирует на себе внимание, прежде всего, выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «Tentador», так как он является лексической единицей конкретного (испанского) языка, то есть обладает строго определенным звучанием и смысловым значением – «искуситель, соблазнитель» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>), в силу чего запоминается легче, чем изобразительные элементы. При этом данный словесный элемент по своему положению и цветовому исполнению сочетается с изобразительным элементом в виде перевернутых определенным образом латинских букв «EL», образуя с этим артиклем единую оригинальную (хорошо запоминающуюся) композицию в верхней части знака, с которой, собственно, начинается его восприятие в целом. Следовательно, данная композиция элементов «EL Tentador» и несет в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Поскольку стилизованное изображение силуэта быка само по себе не является каким-то оригинальным изображением, которое существенным образом отличалось бы от используемых в очень многих товарных знаках стилизованных изображений быков, то данный изобразительный элемент в

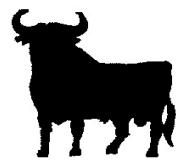
составе оспариваемого товарного знака, очевидно, играет второстепенную роль, то есть он, в отличие от элементов «EL Tentador», не несет в оспариваемом товарном знаке основной индивидуализирующей нагрузки.

Напротив, следует отметить, что российскими потребителями изображение быка в рассматриваемых товарных знаках воспринимается всего лишь как неофициальный символ Испании, а вовсе не как средство индивидуализации товаров, что подтверждается представленным правообладателем социологическим отчетом с результатами опроса [6] и сведениями из сети Интернет [3], представленными самим же лицом, подавшим возражение.

Так, традиционным зрелищем в Испании является распространенная форма боя быков – коррида, в связи с чем различные изображения быков в отношении вин испанского происхождения являются традиционными, что ведет к ослаблению индивидуализирующей способности у таких изображений на этикетках соответствующей продукции.

Вышеотмеченные обстоятельства подтверждаются, в частности, фактами использования оспариваемого товарного знака правообладателем в отношении соответствующих вин, производимых по его заказу именно в Испании, согласно документам (лицензионным соглашениям о производстве вин, российским грузовым таможенным декларациям, публикациям в СМИ, этикеткам для вин, письмам партнеров), которые были представлены им в материалы заявки на стадии экспертизы заявленного обозначения корреспонденцией, поступившей 21.04.2016. Так, во всех этих документах соответствующая продукция правообладателя позиционируется исключительно посредством несущих в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку элементов «EL Tentador».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 15.09.2014 именно в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины».



В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 758711 от 21.02.2001, охраняемый на территории Российской Федерации, в частности, в отношении идентичных товаров 33 класса МКТУ «вина», представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения быка, которое никак не содержит в себе тех или иных сходных словесных элементов, а включенный в состав оспариваемого товарного знака, не несущий в нем основную индивидуализирующую нагрузку, изобразительный элемент в виде силуэта быка на условно обозначенном посредством определенных художественных средств пейзаже имеет определенные очевидные отличия от данного противопоставленного изобразительного обозначения.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, с обязательным учетом значимости положения соответствующих элементов в оспариваемом товарном знаке в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил и имеющихся некоторых отличий в изображениях быков в сравниваемых знаках, коллегия пришла к выводу, что отсутствуют какие-либо основания для признания этих знаков, производящих разное общее зрительное впечатление, ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

В силу несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных (совпадающих) товаров 33 класса МКТУ «вина», для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие сходства у сравниваемых знаков обусловливает, собственно, и отсутствие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров в связи с

экономической деятельностью лица, подавшего возражения, с использованием несходного с ним знака.

К тому же, факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующий знак никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

В этой связи необходимо отметить, что все представленные с возражением документы [1 – 5] никак не могут свидетельствовать о фактах введения в гражданский оборот соответствующих товаров (вин) в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и, собственно, об известности на эту определенную дату данных товаров и их только одного (единственного) производителя – лица, подавшего возражение.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены, например, какие-либо договоры поставки товаров в Российскую Федерацию и соответствующие им российские грузовые таможенные декларации, которые подтверждали бы факты законного пересечения этими товарами государственной границы Российской Федерации и введения их в гражданский оборот на территории России, а представленные счета [5], во-первых, сами по себе не могут свидетельствовать о таких фактах и, во-вторых, согласно им, поставщиком товаров является вовсе не лицо, подавшее возражение, а иное юридическое лицо, какая-либо связь с которым лица, подавшего возражение, им не была документально подтверждена.

Этикетки для вин [4] также не содержат никаких указаний именно на лицо, подавшее возражение, а какая-либо его связь с указанным на них производителем товаров документально не подтверждена.

В свою очередь, сведения из сети Интернет [3] содержат всего лишь общую информацию, не способную свидетельствовать о конкретных фактах введения товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, причем из нее же следует, как отмечалось выше, что изображение быка утратило различительную способность как средство индивидуализации товаров определенного производителя и воспринимается уже в качестве неофициального символа Испании.

Довод возражения о наличии у противопоставленного знака статуса общеизвестного в Испании товарного знака не был подтвержден какими-либо официальными документами компетентного органа, а полномочия в качестве такого компетентного органа Ассоциации ANDEMA, предоставившей декларацию [1], также не были документально подтверждены.

Как справедливо было отмечено правообладателем, все доводы возражения о принадлежности лицу, подавшему возражение, объекта авторского права в контексте данного возражения относятся исключительно к мотиву о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя, то есть о его несоответствии требованиям именно пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и отсутствует в возражении какое-либо указание на несоответствие этого товарного знака совершенно иным правовым и фактическим основаниям, предусмотренным иной нормой права, установленной пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи необходимо отметить, что рассмотрение возражения в отношении самостоятельного мотива, предусмотренного пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, не указанного, собственно, в этом возражении, не может быть произведено коллегией.

Вместе с тем, из представленных выписок из Реестра интеллектуальной собственности Испании со сведениями о правах на рисунок быка [2] следует то, что лицо, подавшее возражение, получило права всего лишь на репродукцию,

дистрибуцию, публичное разглашение и трансформацию этого объекта авторского права, то есть только на его использование, причем лишь при жизни его владельца.

Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, не имеет никаких прав распоряжаться этим объектом авторского права и, следовательно, запрещать кому-либо его использование или каких-либо иных, сходных с ним, обозначений.

Кроме того, коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, им не были представлены, например, результаты социологического опроса, которые содержали бы соответствующие сведения.

Напротив, из представленного правообладателем социологического отчета [6] следует, что соответствующее стилизованное изображение быка подавляющим большинством респондентов (75%) ассоциируется с Испанией, а с лицом, подавшим возражение, его ассоциируют всего лишь 4% опрошенных.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 5] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, у коллегии не имеется также и каких-либо оснований полагать, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не были представлены какие-либо доказательства наличия негативного отношения к этому товарному знаку или к соответствующим товарам 33 класса МКТУ, им индивидуализируемым, со стороны всего общества, отдельных социальных слоев либо органов государственной власти, то есть наличия тех или иных определенных социальных признаков, которые

свидетельствовали бы о его скандальности в обществе и способности затронуть тем или иным образом публичный порядок в Российской Федерации.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с государственной регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции, необходимо отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 622884.