

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, рассмотрела возражение от 21.03.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715499, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012715499 с приоритетом от 14.05.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «СЕМЬ ЗВЕЗДОЧЕК», выполненный прописными буквами стандартным шрифтом. Над словесной частью размещены семь пятиконечных звезд. Знак не несет смысловой нагрузки к испрашиваемым для регистрации товарам, обладает оригинальностью, различительной способностью.

Роспатентом 24.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Россия) знаком «Звездочки» по свидетельству № 486507, приоритет от 16.11.2010 [1] (приведен анализ сходства обозначений).

Экспертизой учтено мнение заявителя относительно того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении также указано, что использование заявленного обозначения, состоящего из словесного элемента «семь звездочек» и изображения семи звезд, в отношении остальных заявленных товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса), поскольку маркировка таким обозначением свойственна исключительно алкогольным напиткам, например, «бренди».

Кроме того, экспертизой отмечено, что изображение звезд из-за частого использования для характеристики качества товаров разными лицами утратило свою различительную функцию, заявленное обозначение в целом не способно выполнять функцию товарного знака, а именно, отличать товары одних лиц от однородных товаров других лиц (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В палату по патентным спорам 21.03.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения содержат подробный анализ несходства сравниваемых обозначений и сводятся к следующему:

- противопоставленному товарному знаку [1] «Звездочки» была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 30 класса МКТУ, несмотря на наличие ранее зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ товарного знака «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК» (свидетельство № 142822). Указанное свидетельствует о том, что и знаки «Звездочки» и «СЕМЬ ЗВЕЗДОЧЕК» должны быть признаны несходными;

- также следует отметить наличие зарегистрированных ранее знака [1] товарных знаков: «ЗВЕЗДОЧЕТИК» (№ 178201), «ВОЛШЕБНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

(№ 283636), «СЛАДКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» (№ 174888), «ВОЛШЕБНАЯ ЗВЕЗДОЧКА» (272185).

- в возражении приведен подробный анализ примера сравнения обозначений «РУССКИЙ СТАНДАРТ», «РУССКАЯ», «СТАНДАРТ», которые были признаны Роспатентом несходными;

- что касается иных оснований для отказа, заявитель отмечает, что абсурдно полагать, что покупатель, приобретая, например, пиво или сигареты, может быть введен в заблуждение. Заявленное обозначение может вызывать в сознании потребителя представление о качестве предлагаемых товаров через ассоциации, но напрямую не указывает на качество товаров;

- далее приведены доводы относительно необходимости соответствия вводимой в гражданский оборот алкогольной продукции требованиям законодательства (проанализированы положения Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»);

- доводы экспертизы противоречат друг другу: в частности, обозначение, не обладающее различительной способностью, не сможет вводить в заблуждение. Кроме того, основания: отсутствие различительной способности и указание на свойства товаров – это два разных основания. Заявленное обозначение не указывает на какие-либо свойства товаров;

- наличие различительной способности определяется с точки зрения рядового потребителя, должно быть обусловлено либо невозможностью запоминания и воспроизведения данного обозначения, либо его описательным характером (указание на вид или характеристики товара);

- заявленное обозначение в отношении заявленных товаров не используется ни одним лицом, в связи с чем довод экспертизы об утрате различительной функции неправомерен;

- на сайте <http://vinor.ru/articles/15704/> (приведенная экспертизой ссылка) имеется информация: «Обычно класс коньяка обозначают звездочками, согласно следующим критериям (звезда-коньяк): коньяк 3 звезды; коньяк 4 звезды; коньяк 5 звезд». На данной странице сказано о маркировке коньяка, тогда как Экспертиза утверждает, что таким образом маркируется бренди, кроме того, на данной странице указано об использовании только трех обозначений: «3 звезды; 4 звезды; 5 звезд»;

- на практике принято маркировать звездочками и бренди и коньяк. Учитывая, что тремя, четырьмя и пятью звездочками маркируются и бренди и коньяк, указанное означает, что покупатель, приобретая алкогольный напиток, обязательно должен обратить внимание на вид напитка. Учитывая, что на товаре в обязательном порядке указывается вид товара, то риск введения в заблуждение при покупке заявленных товаров (пиво, водка, табачная продукция) практически равен нулю, а тем более, что коньяк и бренди не маркируются семью звездочками;

- для исключения возможности нарушения прав третьих лиц, заявителем внесено изменение в заявку, касающегося неохраняемых элементов (правовая охрана не распространяется на бренди, коньяк).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (14.05.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса 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 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 (пункт 14.4.2.3 Правил).

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.



Заявленное обозначение «**СЕМЬ ЗВЕЗДОЧЕК**» является комбинированным и содержит словесный элемент «СЕМЬ ЗВЕЗДОЧЕК», над которым размещено изображение семи звезд. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано в заключении экспертизы, изображение звезд и написание слова «ЗВЕЗДОЧКИ (ЗВЕЗДОЧЕК)» на этикетках продукции характерно для таких товаров как «бренди» (коньяки) в качестве указания на свойства данного товара.

В частности, общедоступные справочные и информационные источники (см., например, «Экспертиза напитков». Новосибирск, 2000 , стр. 47; «Алкогольные напитки». Популярная энциклопедия, Минск, 1994, стр. 109, материалы сети Интернет: <http://www.winenews.ru>; <http://www.nalivai.ru> и т.д.) содержат информацию о том, что коньяки «три звездочки» готовят из спиртов 3-летней выдержки; «четыре звездочки» - не менее 4 лет выдержки и т.д.

Таким образом, в состав заявленного обозначения включены только элементы, которые указывают на свойство определенного вида товаров и применяются различными производителями для маркировки бренди (коньяков) с выдержкой не менее трех лет именно в заявленном характере написания цифра и слово «звездочек».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в перечне товаров 33 класса МКТУ заявлен только товар: «водка», и отсутствует такой вид товаров как «бренди (коньяки)». Указанное не позволяет признать вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что оно указывает на вид и свойства товаров, правомерным.

Довод заявителя о внесении изменений в материалы заявки путем указания в неохраноспособных элементах (526) текста «правовая охрана не распространяется на товары «бренди, коньяк»» не может быть признан убедительным, поскольку под кодом 526 приводятся неохраемые элементы заявленного обозначения, а обозначение по заявке № 2012715499 не содержит в своем составе указанного текста. При этом необходимо принять во внимание, что, как было отмечено выше, и заявленные товары 33 класса МКТУ не содержат товара «бренди (коньяк)».

Вместе с тем, следует указать, что характер исполнения обозначения: цифра и слово «звездочек», однозначно ассоциируется с выдержкой конкретного вида алкогольной продукции, а именно бренди (коньяков), при этом цифра свидетельствует о количестве лет выдержки бренди (в рассматриваемом случае «коньяк семилетней выдержки»). Указанное обстоятельство подтверждается многочисленными публикациями в средствах массовой информации, сети Интернет.

Кроме того, необходимо отметить, что как следует из определения товарного знака/знака обслуживания (обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или индивидуальных предпринимателей), основное его назначение состоит в способности индивидуализировать товары/услуги конкретного лица.



Обозначение «**СЕМЬ ЗВЕЗДОЧЕК**» в силу заложенной в нем семантики изначально не способно для заявленных товаров, выполнять функцию индивидуализации товаров, производимых конкретным лицом.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что рассматриваемый характер обозначения: цифра и слово «звездочек», используется на подавляющем большинстве коньячных этикеток различных производителей (см., например, коньяк 5-летней выдержки маркируют словесным или изобразительным элементом в виде пяти звездочек такие производители как: ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ГУП «Кизлярский Коньячный Завод», «Прощанский коньячный завод», «Ереванский коньячный завод» и др.).

Сведений о том, что в сознании потребителя заявленное обозначение связано исключительно с заявителем и производством какой-либо продукции, относящейся к алкогольным напиткам, не представлено.

Учитывая, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении иных алкогольных напитков: 32 класс МКТУ – «пиво», 33 класс МКТУ – «водка», коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров 32 и 33 классов МКТУ, не относящихся к бренди (коньякам). В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункт 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав варианты слова «звездочка», не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Сама по себе регистрация упомянутых в возражении товарных знаков не влечет правовых последствий в отношении заявленного обозначения.

Что касается товаров 34 класса МКТУ – «табак; курительные принадлежности; спички», необходимо отметить, что в заключении экспертизы

отсутствует подробное обоснование несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Отсутствие сведений в общедоступных источниках информации об использовании рассматриваемой конструкции (цифра и слово «звездочек») на какой-либо иной продукции кроме алкогольной (например, на табаке, сигаретах или спичках) обуславливают вывод о том, что довод экспертизы, носит декларативный характер. На основании этого заявленное обозначение в отношении товаров 34 класса МКТУ следует признать фантазийным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В качестве мотивировки отказа по данному пункту экспертизой противопоставлен товарный знак [1].

Противопоставленный товарный знак «Звёздочки» [1] является словесным и выполнен с заглавной буквы стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходный элемент «ЗВЕЗДОЧЕК/Звёздочки» (оба слова образованы от слова «звездочка» - жен. 1. уменьш. к звезда в 1 и 4 знач. «Посмотри: вон-вон далеко мелькнула звездочка.» Гоголь. 2. Типографский значок в форме звезды. В этой книге сноски отмечены звездочками), что обуславливает вывод об их сходстве по фонетическому и семантическому фактору сходства и, следовательно, об ассоциировании сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче

запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). Кроме того, изобразительный элемент знака представляет собой изображение звезд, т.е. графически воспроизводит семантическое значение словесного элемента. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом на основании фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений, несмотря на наличие изобразительного элемента.

Что касается однородности сравниваемых товаров заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] следует отметить, что в перечнях фигурируют товары 32 класса МКТУ: «пиво», и товары 33 класса МКТУ: «водка/алкогольные напитки (за исключением пива), что само по себе и предопределяет однородность сравниваемых товаров, что заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Следует отметить, что в отношении товаров широкого потребления краткосрочного пользования, к которым относится водка, внимательность покупателей снижается, и, соответственно, увеличивается опасность смешения этих товаров при их маркировке сходными обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении данных товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке

№ 2012715499 в отношении товаров 34 класса МКТУ: «табак; курительные принадлежности; спички».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.03.2014, отменить решение Роспатента от 24.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012715499.