

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 22.04.2019 возражение, поданное компанией АЙТОР ИДЕР БАЛЬБО С.А.А.С.И., Аргентина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747532, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016747532 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; вина, игристые вина, алкогольные вина».

Роспатентом 22.06.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Элемент «est. 1939» (в переводе с английского языка «существует с 1939», см. <http://www.lingvo-online.ru>; <https://translate.google.ru>), которое воспринимается в качестве даты основания производства (предприятия), может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента при представлении соответствующих документов.

В силу того, что соответствующие документы заявителем не представлены, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания производства.

Элементы «bodega & viñedos» (в переводе с испанского означают «винодельня, винный погреб, винное хозяйство в Испании и виноградники», см. <http://www.lingvo-online.ru>; <https://translate.google.ru>), являются неохраняемыми, поскольку указывают на вид товара и видовое наименование предприятия.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**OLD HAROLD**
ОЛД ГАРОЛЬД» по свидетельству №536611 с приоритетом от 01.07.2013, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Русские Традиции», 109029, Москва, ул. Скотопрогонная, 35, стр. 12.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается неохраноспособность элементов «est. 1939», «bodega & viñedos», а также отмечается обоснованность включения в состав заявленного обозначения элемента «est. 1939». Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №536611, то, по мнению заявителя, заявленное обозначение отличается от указанного противопоставления фонетически, семантически и графически. С учетом названных отличий, заявитель полагает, что сравниваемые обозначения способны сосуществовать в гражданском обороте друг с другом, не вызывая смешения в глазах потребителя. В возражении также обращается внимание на то обстоятельство, что заявленное обозначение давно используется для маркировки продукции на территории Российской Федерации и ассоциируется с заявителем, что подтверждается результатами запросов в поисковых сетях Интернет. Кроме того, на дату (11.03.2015) регистрации противопоставленного

товарного знака «**OLD HAROLD**
ОЛД ГАРОЛЬД» по свидетельству №536611, заявитель обладал исключительным правом на товарный знак «**HACIENDA LOS HAROLDOS**» по свидетельству №324610 с приоритетом от 08.06.2005, при этом экспертиза не сочла обозначения «**HACIENDA LOS HAROLDOS**» и «**OLD HAROLD**
ОЛД ГАРОЛЬД» сходными до степени смешения. Это обстоятельство косвенно подтверждает отсутствие смешения между заявленным обозначением по рассматриваемой заявке №2016747532 и противопоставлением по свидетельству №536611. Заявленное обозначение по заявке №2016747532 по сути является вариантом товарного знака «**HACIENDA LOS HAROLDOS**» по свидетельству №324610, действие правовой охраны которого не было продлено в связи с подачей настоящей заявки.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016747532 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №324610;
- сведения о делопроизводстве по заявке на противопоставленный товарный знак по свидетельству №536611.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 09.07.2019, заявитель представил сведения из поисковых систем Интернет, которые, как он полагает, подтверждают информированность потребителей о продукции под заявленным обозначением, а также отсутствие в гражданском обороте товаров, маркированной противопоставленным товарным знаком. Также заявителем представлена декларация относительно даты основания производства и сведения о делопроизводстве по товарному знаку «**HACIENDA LOS HAROLDOS**».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.12.2016) поступления заявки №2016747532 правовая база

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 3 пункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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

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

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 №2016747532 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.12.2016 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде ангела с бокалом, выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом словесные элементы «LOS HAROLDOS», «bodega & viñedos» и словесно-цифровой элемент «est. 1939».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; вина, игристые вина, алкогольные вина».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «bodega & viñedos» (в переводе с испанского языка – «винодельня и винное хозяйство», см. <https://www.translate.ru>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Также следует констатировать, что заявителем не оспаривается довод экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «est. 1939» (от английского «established», в переводе с английского языка означает «основан в 1939») в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым. Так, указанный элемент не обладает различительной способностью, представляя собой дату основания предприятия заявителя.

При этом сведения о начале деятельности предприятия компании АЙТОР ИДЕР БАЛЬБО С.А.А.С.И. усматривается как с официального сайта <http://losharoldos.com>, так и из представленной на заседании коллегии декларации. Учитывая изложенное, оснований для вывода о том, что заявленное обозначение включает в свой состав элемент, содержащий вводящую потребителя в заблуждение информацию, и тем самым не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в данном деле не имеется.

Вместе с тем основанием для отказа в регистрации товарного знака



LOS HAROLDOS

BODEGA & VIÑEDOS

« **LOS HAROLDOS** » по заявке №2016747532 послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы довод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица исключительного права на товарный знак

OLD HAROLD

« **ОЛД ГАРОЛЬД** »

по свидетельству №536611 с более ранним приоритетом.

Коллегия приняла к сведению довод возражения, что на дату (11.03.2015)

OLD HAROLD

ОЛД ГАРОЛЬД

регистрации противопоставленного товарного знака « **ОЛД ГАРОЛЬД** » по свидетельству №536611, заявитель обладал исключительным правом на товарный знак « **HACIENDA LOS HAROLDOS** » по свидетельству №324610 с приоритетом от 08.06.2005,

OLD HAROLD

ОЛД ГАРОЛЬД

при этом экспертиза не сочла обозначения « **HACIENDA LOS HAROLDOS** » и « **ОЛД ГАРОЛЬД** » сходными до степени смешения. Также исследована представленная заявителем информация из сети Интернет о наличии в гражданском обороте алкогольной продукции заявителя. Вместе с тем необходимо указать следующее.

OLD HAROLD

ОЛД ГАРОЛЬД

Противопоставленный товарный знак « **ОЛД ГАРОЛЬД** » по свидетельству №536611 с приоритетом от 01.07.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №536611 предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, среди которых «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; алкогольные напитки (за

исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе 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».

Сопоставительный анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают однородные товары, представляющие собой алкогольные напитки, что заявителем не опровергается.



Вместе с тем, проводя исследование заявленного обозначения «

ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА «
OLD HAROLD
ОЛД ГАРОЛЬД» на предмет наличия между ними сходства, коллегия пришла к следующим выводам.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



Заявленное комбинированное обозначение «  », как было указано выше, включает в свой состав изобразительный элемент в виде ангела с бокалом, а также словесные элементы «LOS HAROLDOS», «bodega & viñedos», словесно-цифровой элемент «est. 1939», при этом элементы «bodega & viñedos», «est. 1939» не выполняют индивидуализирующей функции в знаке в силу своей описательности и периферийного положения.

Таким образом, словесный элемент «LOS HAROLDOS» наравне с



изобразительным элементом «  » выполняет основную индивидуализирующую функцию, при этом элемент «LOS HAROLDOS» с учетом методических подходов обладает большими индивидуализирующими возможностями.

В свою очередь в составе противопоставленного словесного товарного знака

OLD HAROLD
« **ОЛД ГАРОЛЬД** » сильным элементом является словесный элемент «OLD HAROLD» и соответственно его транслитерация буквами русского алфавита - «ОЛД ГАРОЛЬД».

Индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых знаков - «LOS HAROLDOS» и «OLD HAROLD» / «ОЛД ГАРОЛЬД» происходят из разных языков (испанского и английского). Так, обозначение «LOS HAROLDOS», хоть и не обладающее в целом смысловым значением, тем не менее, имеет испано-язычное

происхождение (страна происхождения заявителя – Аргентина, слово «los» является определенным артиклем мужского рода множественного числа в испанском языке, см. www.translate.ru), произносится как [лос-ароль-д'ос] (буква «Н» (аче) в испанском языке не читается, см. правила, например, <http://www.cuaderno.ru/>).

В свою очередь словесный элемент «OLD HAROLD» (произносится как [олд-г'а-рольд]) включает в свой состав лексическую единицу английского языка «old» со значением «старый» (см. www.translate.ru) и имя собственное «Harold» (мужское имя Гарольд).

Сопоставляемые индивидуализирующие словесные элементы характеризуются разным звуковым и буквенным составом, у них отсутствуют совпадающие слоги, что обуславливает их различное звучание, а, следовательно, они не являются сходными в фонетическом отношении.

Следует констатировать, что противопоставленный товарный знак обладает смысловым значением, вызывает ассоциации с неким пожилым мужчиной по имени Гарольд, в то время как заявленное обозначение со словесным элементом «LOS HAROLDOS» в целом воспринимается как фантазийное обозначение. При этом изобретенный характер фантазийного словесного элемента «LOS HAROLDOS» нивелирует значение семантического критерия сходства при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении графического критерия сходства с учетом того, что противопоставленный товарный знак «**OLD HAROLD**
ОЛД ГАРОЛЬД» выполнен в стандартном шрифтовом исполнении, не влияющим на запоминание знака потребителем. То есть визуальный критерий сходства существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений не оказывает.

При указанных обстоятельствах основным критерием сходства при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака выступает фонетический критерий, при этом, как указано выше, сравниваемые обозначения в звуковом отношении друг с другом не ассоциируются.

Таким образом, установленные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №536611 обуславливают вывод об отсутствии их смешения в гражданском обороте при сопровождении товаров 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, а, следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется.

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием элементов «bodega & viñedos», «est. 1939» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2019, отменить решение Роспатента от 22.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016747532.