


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 возражение, поступившее 17.06.2019, поданное «Пауланер Брауэрай Группе ГмбХ унд Ко. КГаА», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672092, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2017740834 с приоритетом от 03.10.2017 зарегистрирован 21.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №672092 в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева», Ленинградская область, г. Гатчина (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «SALVATOR» (далее - противопоставленный товарный знак) по свидетельству № 44300 с приоритетом от 15 ноября 1971г., зарегистрированного в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 25 октября 1972 г. в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «пива»;

- оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставляемым товарным знаком, так как включает в себя фонетически и семантически сходный словесный элемент «SALVATORE», доминирующий в оспариваемом обозначении;

- сравниваемые словесные элементы совпадают по многим критериям графического сходства, а именно оба словесных элемента выполнены заглавными буквами латинского алфавита, восемь из которых («S», «A», «L», «V», «A», «T», «O» и «R») являются тождественными и одинаковым образом расположены по отношению друг к другу;

- сравниваемые словесные элементы имеют тождественную семантику, поскольку оба переводятся на русский язык как «спаситель», «избавитель»;

- словесное обозначение «SALVATOR» положено в основу серии товарных знаков, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, например, знак по международной регистрации № 827237 со словесным элементом «SALVATOR» с приоритетом от 30 октября 2003г.;

- противопоставляемый товарный знак по свидетельству №44300 зарегистрирован в отношении товара «пиво», относящегося к 32 классу МКТУ. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня алкогольных напитков, относящихся к 32, 33 классам МКТУ, которые следует признать однородными по отношению к пиву по следующим основаниям. Во-первых, пиво и алкогольные напитки относятся к одному и тому же родовому понятию «алкогольная продукция». Во-вторых, пиво и алкогольные напитки совпадают по своим потребительским свойствам, так как представляют собой пищевую продукцию, «которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции». В-третьих, пиво и алкогольные напитки совпадают по кругу потребителей, которыми могут быть только совершеннолетние

лица (то есть лица, достигшие 18-летнего возраста), способные подтвердить свой возраст соответствующим документом;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с нарушением подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса применительно к указанным товарам;

- оспариваемый товарный знак является ложным в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, за исключением коктейлей и коктейлей на основе пива, так как включает указание на конкретный вид товара - коктейли, т.е. алкогольный или безалкогольный напиток, получаемый смешением нескольких компонентов. В этой связи использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, не являющихся коктейлями, и услуг, не связанных с коктейлями, может ввести потребителей в заблуждение и создать у них ложное представление о виде товаров/услуг и их потребительских свойствах. Следовательно, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672092 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- Распечатки из Госреестра, в отношении товарных знаков по свидетельствам № 672092, № 44300;

- Распечатки из он-лайн словаря «Google Переводчик» в отношении слов «SALVATOR» и «SALVATORE»;

- Распечатка из Международного реестра товарных знаков в отношении знака по международной регистрации № 827237 с переводом на русский язык;

- Распечатка из он-лайн словаря «Google Переводчик» в отношении слова «cocktail» и «collection».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- пространственное расположение фантазийного графического изображения в общей композиции оспариваемого товарного знака по свидетельству № 672092, его цветовое исполнение, яркая, контрастная окраска отдельных элементов и других оригинальных изобразительных средств создает запоминающийся зрительный образ и оригинальную графическую композицию;

- слово «SALVATOR» не имеет перевода с итальянского языка. А что касается языка латинского, то этот язык не используется в качестве общепринятых языков общения, и указание на перевод с латинского слова «salvator» - «избавитель» не является подтверждением сходной семантики словесных обозначений;

- оспариваемый товарный знак не совпадает ни с одним из товарных знаков принадлежащих компании Пауланер Брауэрай Группе ГмбХ унд Ко. КГаАс, приведенных в возражении, с точки зрения фонетического, семантического и графического сходства;

- международная регистрация № 827237 имеет совершенно другое графическое исполнение и иное словесное обозначение «Salvator PAULANER MÜNCHEN»;

- под товарным знаком по свидетельству № 672092 «SALVATORE AMARELLO» была произведена продукция в 2017-2018 годах - напиток винный 9%, емкость 1,0 литр в количестве 14 933 штук;

- компания ООО "Бодегас Вальдепабло-Нева" является правообладателем линейки зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «SALVATORE» по свидетельствам № 175893, № 192984, № 235419;

- высокая различительная способность оспариваемого товарного знака подтверждается географией поставок продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству № 672092;

- наличие в оспариваемом товарном знаке словосочетания «Valdepablo's Cocktails Collection», выполненного мелким шрифтом, не является указанием продукта, маркируемого товарным знаком. Под коктейлем можно понимать смесь различных товаров или продуктов, то есть смесь состоящую из множества разнородных частей (например, фруктовый коктейль, ягодный коктейль, молочный коктейль и т.д.). В данном случае это словосочетание указывает на коллекцию различной винной продукции компании Бодегас Вальдепабло-Нева, а именно красные столовые вина, белые столовые вина, глинтвейны, сангрии фруктовые, сангрии традиционные и т.д.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672092.

Правообладателем товарного знака были представлены следующие материалы:

- копии договоров поставки винной продукции, товарные накладные и счета-фактуры за 2003, 2006-2009, 2011- 2013, 2016-2019 гг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (03.10.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №672092 правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 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 41 Правил 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 пунктом 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;

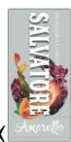
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

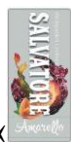
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №672092 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «SALVATORE», «AMARELLO», «VALDEPABLOS COCKTAILS COLLECTION» выполненные буквами латинского алфавита на фоне вытянутого серого прямоугольника. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение композиции фруктов, орехов и напитка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, черном, светло-сером, сером, темно-сером, светло-желтом, желтом, темно-желтом, светло-коричневом, коричневом, бежевом, темно-коричневом, светло-зеленом, зеленом, темно-зеленом, светло-красном, красном, темно-красном цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №672092 основано на наличии следующих товарных знаков лица, подавшего возражение, зарегистрированных для товаров 32 класса МКТУ:

«**SALVATOR**»^[1]

- товарный знак по свидетельству №44300 (приоритет 15.11.1971) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена для товара «пиво» 32 класса МКТУ. Срока действия продлен до 15.11.2011.



« » [2]

- знак по международной регистрации №827237, зарегистрированный Международным бюро ВОИС 30.04.2004 (конвенционный приоритет от 30.10.2003), представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения двух мужчин, фигурной рамки со словесным элементом «SALVATOR», круга с изображением мужского профиля, и вписанными в его обрамление словесными элементами «PAULANER MUNCHEN». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ и услуг «услуги общественного питания, временное размещение» 43 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «MUNCHEN» в качестве неохраняемого.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставляемых товарных знаков [1-2] показал, что они являются сходными ввиду следующего.

В оспариваемом товарном знаке по свидетельству №672092 словесный элемент «SALVATORE» занимает центральное пространственное положение, выполнен вертикально вдоль всей композиции обозначения крупными белыми буквами на сером фоне, следовательно, является доминирующим в оспариваемом обозначении. Следовательно, правомерно проводить анализ сходства сравниваемых обозначений не только в целом, но и их доминирующих элементов в отдельности.

Словесное обозначение «SALVATORE» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «SALVATOR» противопоставляемых товарных знаков следует признать сходными по фонетическому и семантическому критериям.

Фонетическое сходство словесных элементов «SALVATORE» и «SALVATOR» обусловлено совпадением 8 звуков, трех слогов из четырёх и сходным расположением одинаковых букв и слогов.

Семантически словесный элемент «SALVATORE» в переводе с итальянского языка на русский имеет значение «спаситель, избавитель». Словесный элемент

«SALVATOR» в переводе с латыни на русский язык имеет тождественное лексическое значение. Следовательно, сравниваемые словесные элементы имеют идентичное словарное значение и смысловое восприятие.

Довод правообладателя о том, что латынь является устаревшим языком и не используется в настоящее время, нельзя признать убедительным, так как словарные источники латинских слов и терминологии размещены в сети Интернет и доступны для ознакомления.

Дополнительные словесные элементы оспариваемого обозначения не образуют словосочетания со словесным элементом «SALVATORE», поэтому не меняют его семантического восприятия. Словесный элемент «AMARELLO» не имеет перевода ни с одного из распространенных европейских языков, словосочетание «VALDEPABLOS COCKTAILS COLLECTION» представляет собой завершённую лексическую конструкцию и может быть переведено как «Коллекция коктейлей Вальдепабло».

Что касается анализа графического сходства сравниваемых обозначений, то в данном случае имеет место такой признак графического сходства как использование одинаковых букв одного алфавита.

Следует отметить, что наличие в оспариваемом товарном знаке дополнительных словесных и изобразительных элементов качественно не изменяет восприятие обозначения, где внимание потребителя концентрируется, главным образом, на читаемом и значимом доминирующем словесном элементе «SALVATORE».

Изложенное приводит к выводу о сходстве противопоставленных товарных знаков и оспариваемого товарного знака по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Анализ однородности товаров 32, 33 классов МКТУ и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое»* и все товары 33 класса МКТУ,

указанные в перечне свидетельства №672092, следует признать однородными товару «пиво» противопоставленных товарных знаков [1-2]. Данный вывод обоснован принадлежностью перечисленных товаров к «алкогольной продукции», под которой в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с указанным законом N 171-ФЗ в отношении всех товаров, отнесенных к алкогольной продукции, установлен единый правовой режим производства, хранения и поставки, розничной продажи, требующий получения лицензии на соответствующий вид деятельности. Круг потребителей алкогольной продукции законодательно ограничен лицами, достигшими возраста 18 лет.

Товары 32 класса МКТУ *«сусла; сусло виноградное не ферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* оспариваемого товарного знака в соответствии с 171-ФЗ отнесены к «спиртосодержащей пищевой продукции», являются составными ингредиентами в рецептуре изготовления пива, следовательно, однородны друг другу по виду (как «пиво», так и «сусло, экстракты хмелевые» – являются спиртосодержащей продукцией) и свойствам товаров.

На основании вышеизложенного оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне

свидетельства №672092, признанных однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Довод о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса в возражении заявлен только для части товаров 32 и 33 классов МКТУ. В связи с этим однородность услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака товарам и услугам 32, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков не анализируется.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672092 следует признать несоответствующим требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ *«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное не ферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* и всех товаров 33 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит словосочетание: «Valdepablo's Cocktails Collection», которое может быть переведено на русский язык как «Коллекция коктейлей Вальдепабло».

По мнению лица, подавшего возражение, указанное словосочетание содержит в себе указание на конкретный вид товара - коктейли.

Согласно словарным источникам, под словом коктейль в русском языке понимается обобщенное название напитка, смесь вина, сока с пряностями, сахаром; вообще смесь напитков с какими-либо добавками (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

Указанное значение слова коктейль позволяет сделать вывод об отсутствии указания на определенный вид и свойства товара. В тоже время товары 32 и 33 классов МКТУ, указанные в свидетельстве №672092, могут быть использованы в

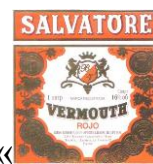
качестве ингредиентов для приготовления смеси напитков, то есть коктейля. Слово коктейль не обязательно должно быть связано с алкогольной продукцией, например, молочный коктейль, фруктовый коктейль, кислородный коктейль.

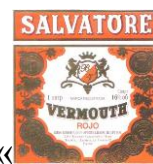
Следует учитывать, что в оспариваемом товарном знаке слово «Cocktails» является частью словосочетания «Valdepablo's Cocktails Collection» («коллекция коктейлей Вальдепабло»), который воспринимается как слоган правообладателя, а не в качестве указания на вид и свойства товара.

На основании изложенного коллегия не находит оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству №672092 несоответствующей требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

Данный довод лица, подавшего возражение, аргументирован наличием серии товарных знаков со словесным обозначением «SALVATOR» у лица, его подавшего. Вместе с тем на имя правообладателя оспариваемого товарного зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «SALVATORE», а именно товарные знаки «САЛЬВАТОРЕ» по свидетельству №192984 (приоритет 30.06.1999),



«SALVATORE» по свидетельству №175893 (приоритет 11.08.1998), «» по свидетельству №235419 (приоритет 24.05.2001).

При этом для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром (услугой), маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем. Таких материалов заявителем не представлено.

Таким образом, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара не доказана материалами возражения

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672092 недействительным в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ *«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное не ферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»* и всех товаров 33 класса МКТУ.