

**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, рассмотрела возражение, поступившее 01.12.2017, поданное компанией «Водка Клаб ЛТД», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713886, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016713886 заявлено 22.04.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 04.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713886. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 и подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками и промышленными образцами:

- словесным товарным знаком «Gold line» по свидетельству №467639 с приоритетом от 27.06.2011, зарегистрированным на имя ОАО «Марийский ликеро-

водочный завод», Кемеровская обл., для товаров 32 класса МКТУ («пиво») и 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков и промышленных образцов, зарегистрированных на имя ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», Москва, а именно



«» по свидетельству № 455763 с приоритетом от 15.02.2011; товарным



«» по свидетельству № 475178 с приоритетом от 15.02.2011; товарным



знаком «» по свидетельству № 458144 с приоритетом от 15.02.2011; товарным



знаком «» по свидетельству № 475177 с приоритетом от 15.02.2011;



товарным знаком «» по свидетельству № 474171 с приоритетом от 15.02.2011;



товарным знаком «» по свидетельству № 456937 с приоритетом от



15.02.2011; товарным знаком «» по свидетельству № 364063 с приоритетом от



14.08.2007; товарным знаком « » по свидетельству № 357999 с приоритетом от



14.08.2007; товарным знаком « » по свидетельству № 370023 с приоритетом от



14.08.2007; товарным знаком « » по свидетельству № 284611 с приоритетом от



24.10.2003; товарным знаком « » по свидетельству № 284610 с приоритетом от



24.10.2003; товарным знаком « » по свидетельству № 284609 с приоритетом от

24.10.2003; промышленным образцом «БУТЫЛКА «МАТРЕШКИНА ВОДКА»» по патенту № 47325 с датой начала отсчета срока действия 26.01.2000; промышленным образцом «БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДКИ «MATRIOSHKA»» (3 варианта)» по патенту № 80673 с датой начала отсчета срока действия 10.03.2011, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой не было противопоставлено ни одного товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ, вместе с тем для заявленных товаров 30 класса МКТУ решение о регистрации согласно рассматриваемой заявке принято не было;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком по свидетельству № 467639 по общему зрительному впечатлению, поскольку словесный элемент «GOLD LINE» в заявлении не занимает сколь-либо заметного положения;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с серией объемных товарных знаков, поскольку отсутствует какое-либо совпадение словесных элементов, включенных в сравниваемые обозначения, внешний вид, характер изображений, а также сочетания цветов и тонов также имеют существенные отличия;

- ввиду различного вида и характера изобразительных элементов, формы бутылки, стилистических особенностей, присущих противопоставленным промышленным образцам и заявленному обозначению, они также не могут быть признаны сходными;

- заявителем выбраны абсолютно другие формы изображения лица, иные словесные элементы, благодаря которым заявленное обозначение идентифицирует продукцию заявителя и позволяет потребителю отличать ее от продукции других производителей;

- кроме того, руководствуясь пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, заявитель намерен внести изменение в заявленное комбинированное обозначение, не меняющее его по существу;

- после внесения изменений заявленное обозначение будет выглядеть



следующим образом

(все элементы, влияющие на восприятие знака в целом, и цветовая гамма остались неизменными).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 30 и 33 классов МКТУ.

15.02.2018 от заявителя поступило заявление о внесении изменений в заявленное обозначение. Согласно просьбе, изложенной в заявлении, заявитель просит исключить из заявленного комбинированного обозначения словесные элементы «GOLD LINE», которые занимают незначительное место в заявлении и не влияют на общее восприятие этого обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (22.04.2016) поступления заявки №2016713886 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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 июля 2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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 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 заявлении 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.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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.

На основании подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Положения названного пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 48 Правил, при проверке сходства изобразительных и объемных обозначений, а также изобразительных и объемных элементов комбинированных обозначений с промышленным образцом используются признаки, указанные в пункте 43 Правил.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое после удовлетворения просьбы заявителя о внесении

изменений в заявленное обозначение, не меняющего его существа, представляет



собой « » изображение женского лица и словесного элемента «Anfisa», выполненного оригинальным шрифтом, на фигуре в виде матрешки, имеющей две горизонтальные полоски.

В рамках подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№ 467639, 455763, 475178, 458144, 475177, 474171, 456937, 364063, 357999, 370023, 284611, 284610, 284609.

Поскольку заявителем внесены изменения в заявленное обозначение и словесный элемент «Golden line», не выполняющий в заявлении обозначении индивидуализирующей функции, был исключен как не занимающий доминирующего положения в нем, то не представляется целесообразным проводить анализ на предмет сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 467639.

Товарные знаки по свидетельства №№ 455763, 475178, 458144, 475177, 474171, 456937, 364063, 357999, 370023, 284611, 284610, 284609 являются объемными и представляют собой трехмерное изображение в виде объемной фигуры, напоминающей форму куклы-матрешки. В товарных знаках по свидетельствам №№ 455763, 475178, 458144, 475177, 474171, 456937, 364063, 357999, 370023, 284611 присутствуют доминирующие словесные элементы «VODKA MATRIOSHKA», в товарных знаках по свидетельствам №№ 284610 и 284609 доминирующими словесными элементами, выполняющими индивидуализирующую функцию, являются «ВОДКА МАТРЕШКА». Цветовая гамма и цветовое сочетание, в котором выполнены объемные товарные знаки, различные. В товарных знаках по свидетельствам №№ 455763, 475177, 456937, 284611, 284610 и 284609 четко визуализируется рисунок женского лица, в других

товарных знаках – присутствует только орнамент, характерный для русских народных художественных промыслов.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы «МАТРЕШКА/MATRIOSHKA» и «ANFISA», присутствующие в составе сравниваемых обозначений, не являются сходными в силу отсутствия каких-либо совпадений ни по одному из признаков сходства.

В заявлении комбинированном обозначении изобразительный элемент выполнен в виде формы, очертания которой представляет собой стилизованное изображение матрешки. По своему очертанию заявленная форма отличается от формы трехмерной фигуры матрешки, которая присутствует в противопоставленных товарных знаках. Характер изображений, которые присутствуют в сравниваемых обозначениях, различен, поскольку выполнены они в разных стилевых особенностях.

Заявленное обозначение не является объемным в отличие от противопоставленного знака. Следовательно, охрана его формы не испрашивается.

При этом, пропорции форм у сравниваемых обозначений различные. Приземистая форма заявленного изображения отличается от вытянутой формы объемных товарных знаков.

В отношении очертания лиц, если они визуализируются в противопоставленных товарных знаках, то очевидна разница между современным обликом девушки в заявлении обозначении и традиционной русской девочкой в косынке – в противопоставленных товарных знаках.

Помимо различных изобразительных элементов, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное композиционное построение, цветовую гамму. Строгий выдержаный стиль, присутствующий в заявлении обозначении, резко контрастирует с яркими цветовыми приемами в традициях русской росписи.

При этом следует отметить, что внешняя форма матрешки-русской народной игрушки, не может являться сильным элементом товарного знака, поскольку

исключительное право на форму матрешки не может быть предоставлена одному лицу.

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление, в связи с чем не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых спрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016713886, и товаров 33 класса МКТУ, присутствующих в перечне противопоставленных товарных знаков, показал, что они являются однородными.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

В рамках подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены промышленные образцы по патентам №№ 47325 и 80673, представляющие собой бутылку, выполненную в виде матрешки, верхняя часть которой является съемной, под которой скрывается бутылка, имеющая корпус с плечиками, горловину, венчик и съемный непрозрачный колпачок. Из названия промышленного образца следует, что бутылка может быть использована только для водки.

Промышленный образец по патенту № 47325 имеет такой же внешний вид, как и объемные товарные знаки по свидетельствам №№ 284611, 284610 и 284609.

Промышленный образец по патенту № 80673 включает все варианты внешнего вида товарных знаков по свидетельствам №№ 474171, 458144, 364063.

Поскольку при проверке сходства изобразительных и объемных обозначений с промышленным образцом в соответствии с пунктом 48 Правил используются признаки, указанные в пункте 43 Правил, проведенный выше анализ в отношении товарных знаков, внешний вид которых совпадает с бутылками, защищенными патентами на промышленные образцы №№ 47325 и 80673, позволяет говорить об

отсутствии сходства внешнего вида заявленного комбинированного обозначения и указанных промышленных образцов.

Резюмируя вышеизложенное, товарные знаки по свидетельствам №№ 467639, 455763, 475178, 458144, 475177, 474171, 456937, 364063, 357999, 370023, 284611, 284610, 284609 и промышленные образцы по патентам №№ 47325 и 80673 не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713886 в рамках требований подпункту 2 пункта 6 и подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 30 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2017, отменить решение Роспатента от 04.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713886.