

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 15.02.2018, 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 № 2016712235, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2016712235 заявлено 13.04.2016 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016712235. 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 3 пункта 1, подпунктов 1 и 2 пункта 3, 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:

7:40

- товарным знаком «**"СЕМЬ СОРОК"**» по свидетельству №212572 с приоритетом от 07.12.1999, зарегистрированным на имя ООО «КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ», Санкт-Петербург, для товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

7:40

"SEVEN-FORTY"

- товарным знаком « » по свидетельству № с приоритетом от 07.12.1999, зарегистрированным на имя ООО «КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ», Санкт-Петербург, для товаров 30, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 и 32 классов МКТУ, соответственно;

- с серией товарных знаков и промышленных образцов, зарегистрированных на имя ОАО «Московский винно-коночный 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 15.02.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой в заключении к решению указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, со ссылкой на то, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «KOSHER VODKA» в силу религиозной семантики способны оскорбить религиозные чувства определенных групп верующих, а также что элемент 40%alc. способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 30 класса МКТУ. Однако заявителем 28.06.2017, т.е. до решения об отказе в государственной регистрации товарного знака были внесены изменения в заявленное обозначение, а именно исключены слова и цифры «KOSHER VODKA 40%alc.» из состава заявленного обозначения. Вместе с тем данные изменения не были учтены при принятии решения;

- товарный знак по свидетельству № 212572 со словесным элементом «СЕМЬ СОРОК» не зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 210288 со словесным элементом «SEVEN-FORTY» не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, в котором доминирующим элементом является сочетание словесного элемента с цифровым значением «СЕМЬ 40»;

- 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 (в противопоставленных товарных знаках изображен женский образ, в заявлении – персонаж мужского пола), формы бутылки, стилистических особенностей, присущий противопоставленным промышленным образцам и заявлению обозначению, они также не могут быть признаны сходными;

- заявителем выбран персонаж другой культуры, другой национальности, что подчеркивается одеждой, головным убором, а в противопоставленных товарных знаках и промышленных образцах запечатлен известный образ русского народного творчества – русской красавицы Матрены;

- графическое исполнение заявленного обозначения специально максимально дистанцировано от русской народной тематики, что обуславливает отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями, в которых словесные элементы не имеют ничего общего.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня, а именно только для заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (13.04.2016) поступления заявки №2016712235 на регистрацию товарного знака 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 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 объемное обозначение



« », которое после удовлетворения просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, не меняющего его существа, представляет собой образ ортодоксального еврея с бородой, одетого в традиционную одежду, голову с пейсами покрывает ермолка. В нижней части обозначения присутствует словесный элемент «Семь», выполненный оригинальным шрифтом, последняя буква «Ь» несколько наложена на цифру «4». Сочетание слова «Семь» и числа «40» визуально разделено за счет использования разных цветов.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 (ввиду наличия указания на определенный вид товара) и подпунктов 1 и 2 пункта 3 (способность введения потребителя в заблуждение относительно вида/свойств товара и противоречие общественным интересам в силу религиозной семантики словосочетания «KOSHER VODKA») статьи 1483 Кодекса, является ошибочным, так как элементы «KOSHER VODKA», «40 alc.» были исключены из состава заявленного обозначения.

В рамках подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№ 212572, 210288, 455763, 475178, 458144, 475177, 474171, 456937, 364063, 357999, 370023, 284611, 284610, 284609.

Поскольку заявителем скорректирован перечень товаров, для которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения, а именно он ограничен только товарами 33 класса МКТУ, то проводить анализ на предмет сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 212572, не зарегистрированным для товаров 33 класса МКТУ, не представляется целесообразным.

7:40

"SEVEN-FORTY"

Товарный знак « 7:40 » по свидетельству № 210288 представляет собой композицию из цифр 7:40 и его исполнения прописью «SEVEN-FORTY». Товарный знак зарегистрирован для товаров 29, 30, 32, 33, а также услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак включает цифровые элементы «7:40», которые в силу использования знака двоеточия могут восприниматься, как обозначение времени 7 часов 40 минут. Вследствие использования английских слов, которые выполняют функцию подстрочки для цифровых символов, данный товарный знак большей частью потребителей будет восприниматься и произноситься на английском языке «севен фооти».

В свою очередь элементы «Семь 40» заявленного обозначения произносятся как «семь сорок» и в совокупности с персонажем в еврейской национальной одежде будут восприниматься в качестве названия еврейской песни.

Кроме того, заявленное объемное обозначение содержит сочетание цифры «7 и слова «сорок», которое для алкогольной продукции, в частности, водки может означать крепость (40 %).

Таким образом, с учетом использования слов разных языковых групп, а также имеющейся вариативности семантического восприятия цифровых элементов в обозначениях, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак будут

порождать различные образы и не могут быть признаны сходными до степени смешения.

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 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 по свидетельствам 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 «Семь 40», присутствующие в составе сравниваемых обозначений, не являются сходными в силу отсутствия каких-либо совпадений ни по одному из признаков сходства.

Форма заявленного объемного обозначения напоминает форму русской деревянной игрушки в виде расписной куклы матрешки. При этом, как следует, из информации, размещенной в Интернете, имеется несколько разновидностей матрешек (Тверская, Семеновская, Вятская, Полхов-Майданская, Сергиев-посадская). Они отличаются по своей форме. Так, семеновская матрешка более стройная и вытянутая, а Сергиев-посадская приземистая, верх плавно переходит в расширяющуюся нижнюю часть фигурки. Матрешка из Полховского Майдана заметно отличается от двух ранее указанных: у нее подчеркнуто вытянутые по вертикали фигурки с маленькой, жестко очерченной головкой.

Так и формы сравниваемых объемных обозначений имеют различные стилистические решения. По своему очертанию заявленная форма отличается от формы трехмерной фигуры матрешки, которая присутствует в противопоставленных товарных знаках.

Пропорции форм у сравниваемых обозначений отличаются. Их верхняя и нижняя части имеют также разные пропорции. Приземистая форма заявленного объемного обозначения отличается от вытянутой формы объемных товарных знаков.

Характер изображений, которые присутствуют в сравниваемых обозначениях, различен, поскольку выполнены они в разных стилевых особенностях.

В отношении очертания лиц, если они визуализируются в противопоставленных товарных знаках, то очевидна разница между обликом ортодоксального иудея в хорошо узнаваемом обличии 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. Образы, воплощенные и проявленные в обозначениях, не имеют ничего общего (русская народная матрешка женского пола, выполненная в традициях русской росписи, и мужчина-иудей в очках, с бородой, с прорисованными руками и ногами, выполненный в карикатурном стиле).

При этом следует отметить, что форма матрешки – русской народной игрушки, не может являться сильным элементом товарного знака, поскольку исключительное право на форму матрешки не может быть предоставлено 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 испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016712235, 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, маркованных сравниваемыми обозначениями.

В рамках подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены промышленные образцы по патентам №№ 47325 и 80673 представляют собой бутылку, выполненной 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, приведенный 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 объемного обозначения и указанных промышленных образцов.

Резюмируя вышеизложенное, товарные знаки по свидетельствам №№ 210288, 212572, 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 № 2016712235 в рамках требований подпункту 2 пункта 6 и подпункта 3

пункта 9 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2018, отменить решение Роспатента от 14.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016712235.