


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.10.2023 возражение, поданное ООО "СПАР Миддл Волга", г.Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021758790, при этом установила следующее.

Заявка №2021758790 на регистрацию комбинированного товарного знака



«» была подана на имя заявителя 14.09.2021 в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 09.06.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021758790 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» с исключением из правовой охраны словесных элементов «WINE».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 33 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Включенное в состав заявленного обозначения слово «WINE», которое в переводе с английского языка означает «вино» - алкогольный напиток, полученный полным или частичным спиртовым брожением виноградного или плодово-ягодного сока либо мезги, иногда с добавлением спирта и других веществ (см., например, <https://translate.google.ru/>; <https://dic.academic.ru/>), не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на их вид и назначение, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слова «WINE» в качестве неохранный элемента обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая семантическое значение словесного элемента «WINE», заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ (а именно, таких как: «аперитивы; дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты»), способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров, что препятствует регистрации обозначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении части товаров 33 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ с указанием слова «WINE» в качестве неохранный элемента обозначения, на основании пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «VINE» (сво № 0550219 с конв. приоритетом от 24.01.2013), зарегистрированным на Твиттер, Инк., 1355 Маркет Стрит, Сьюит 900, Сан-Франциско, Калифорния 94103, Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 550219 не являются сходными до степени смешения;

- заявитель не оспаривает вывод Роспатента об однородности части услуг противопоставленного товарного знака (а именно позиции «услуги по продвижению товаров») заявленным услугам 35 класса МКТУ, относящимся преимущественно к торговым и снабженческим услугам;

- заявитель согласен с дискламацией словесного элемента «WINE» в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2021758790 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» и всех заявленных услуг 35 классов МКТУ с указанием словесного элемента «WINE» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (14.09.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 представляет собой комбинированное обозначение



«», выполненное в виде этикетки, на которой размещены сочетания разнотоновых абстрактных фигур, образованных соединением широких полос под углом друг к другу. В центре этикетки в две строки расположен набор заглавных букв латинского алфавита, образующий словесный элемент "WINE". Правовая охрана обозначению испрашивается в фиолетовом, темно-фиолетовом, серо-фиолетовом, черном, коричневом цветовых сочетаниях.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент "WINE", который является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «вино» (<https://translate.google.ru/>).

Ввиду того, что правовая охрана заявленному обозначению не испрашивается в отношении иных товаров, указанных в заявленном перечне товаров 33 класса МКТУ, за исключением «вина; вино из виноградных выжимок», коллегия снимает основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

В качестве основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак «VINE» по свидетельству №550219.

Вместе с тем, относительно указанного противопоставленного экспертизой товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 09.06.2023.

Так, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №550219 прекращена, в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. В этой связи, данное противопоставление не является препятствием для отказа в государственной

регистрации заявленного обозначения по заявке №2021758790 в качестве товарного знака.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021758790 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2021758790 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявитель в возражении выразил свое согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента "WINE" для товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых вынесено решение о государственной регистрации товарного знака, а также в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и снабжением товаров для третьих лиц. При этом коллегия отмечает, что данный словесный элемент не занимает доминирующего положения в обозначении, выполнен в оригинальном графическом исполнении и может быть исключен из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» и всех заявленных услуг 35 классов МКТУ с указанием словесного элемента «WINE» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2023, изменить решение Роспатента от 09.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021758790.