

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.04.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интервайн» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009703855/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009703855/50 с приоритетом от 27.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СЕРЫЙ ГУСЬ», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 24.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией словесных и комбинированных товарных знаков «Grey goose» по свидетельствам №913784, 755054, 946343, 924156, 890132, 890133, и по свидетельству №330549 ранее зарегистрированных на имя Бакарди энд Компании Лимитед, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений установлено по семантическому признаку.

В возражении от 26.04.2010, поступившем в Палату по патентным спорам 27.04.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого к следующему:

- сравниваемые обозначения не сходны по семантическому критерию сходства, поскольку слово «серый» имеет более 50 вариантов перевода;

- вывод о восприятии потребителями чего –либо может быть сделан, только после проведения социологического исследования;

- проведенный силами заявителя опрос показал, что потребители четко различают однородную продукцию с обозначениями «Серый гусь» и «Grey goose»;

- заявителю, принадлежат права на промышленный образец №72840 и имущественные авторские права, которые распространяются на этикетку и на ее фрагменты, одним из которых является словосочетание «Серый гусь»;

- продукция заявителя, маркированная обозначением «Серый гусь» широко представлена на рынке Российской Федерации, занимает на рынке свою нишу, имеет своего потребителя. Общество, пресса, выставочные комитеты дают продукции заявителя самую высокую оценку.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Письма Генерального директора ООО «Интервайн»;
2. Сертификат соответствия;
3. Копия патента на промышленный образец;
4. Диплом за победу в номинации «Лучшая водка»;
5. Диплом за высокие потребительские свойства;
6. Авторский договор от 11.01.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.02.2009) поступления заявки №2009703855/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Серый гусь» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита (1).

Противопоставленные знаки «GREY GOOSE» по международным регистрациям №№913784,755054 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Знаки зарегистрированы, в том числе для товаров 32 и 33 классов МКТУ(2,3).

Противопоставленный знак «Grey Goose. World's best tasting vodka» по международной регистрации №946343 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ(4).

Противопоставленный знак по международной регистрации №924156 является комбинированным, представляет собой реалистическое изображение бутылок. На бутылке слева крупным планом изображены птица и груши. На заднем плане бутылки расположено изображение улетающей стаи птиц. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Grey Goose» (5).

Противопоставленный знак по международной регистрации №890132 является комбинированным, представляет собой реалистическое изображение бутылки, на которой изображены птицы. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Grey Goose» (6).

Противопоставленный знак по международной регистрации №890133 является комбинированным, представляющим собой реалистическое изображение бутылки, на которой изображены птицы. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы, включающие в себя, в том числе словесный элемент «Grey goose» (7).

Противопоставленный знак по свидетельству № 330549 является комбинированным, представляющим собой реалистическое изображение бутылки, на которой изображены птицы. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Grey goose» (8).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленные знаки представляют собой серию, объединенную общим словесным элементом «Grey Goose». Противопоставленные знаки [3-7] являются комбинированными, однако, основную индивидуализирующую нагрузку в знаках выполняет словесный элемент «Grey Gosse», который способствует осуществлению его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Анализ словарных материалов показал, что словесный элемент «grey goose» в переводе на русский язык имеет значение «серый гусь»

<http://lingvo.yandex.ru/grey%20goose/>. Таким образом, смысловое значение заявленного обозначения и противопоставленных знаков полностью совпадают, и, следовательно, сравниваемые обозначения сходны по семантическому критерию сходства.

Вместе с тем, в данном случае семантический критерий сходства не оказывает решающего влияния на сходство знаков в целом, поскольку рядовому российскому потребителю не всегда понятно значение иностранных слов.

Фонетическое различие обозначений обусловлено тем, что они, являясь единицами различных языков (русского/английского), имеют различное звучание.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами различных шрифтов, разных алфавитов, что обуславливает их отличие по графическому критерию сходства.

Таким образом, сопоставляемые обозначения имеют фонетические и графические отличия в силу которых они не ассоциируются друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных обозначений проводить анализ однородности товаров не целесообразно.

В соответствии с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Однако на заседании, состоявшемся 12.07.2010, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 24.02.2010, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС заявителю была предоставлена возможность для представления своих соображений по мотивам дополнительных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Противопоставленные знаки являются серией, принадлежащей известной компании Бакарди энд Компани Лимитед, используются для маркировки товара «водка».

Авторство Grey Goose Vodka принадлежит известному американскому бизнесмену Сиднею Франку. Долгие десятилетия жизни и бизнеса увенчались для Франка мгновенным успехом после того, как в 1997 году в мир вылетел «серый гусь». Сидни давно нарисовал себе образ идеальной водки. Он мечтал создать вкусную водку. В поисках совершенного вкуса Сидни Франк отправился во Францию - на родину самых изысканных винных шедевров, в провинцию Коньяк. Сразу после публичной презентации, водка «Grey Goose» приняла участие во Всемирном Алкогольном Чемпионате и была отмечена платиновой медалью и титулом World's Best Tasting Vodka (Самая Вкусная Водка в Мире). В 2001 году на ежегодном соревновании водок класса ультра-премиум, который традиционно проводит американский журнал «Русская жизнь», «Grey Goose» Vodka завоевала золотую медаль (см. <http://fudz.ru/post/6483/>).

Изысканная водка класса ультра-премиум «Grey Goose» производится небольшими партиями и разливается в бутылки ручной работы.

В настоящее время водка «Grey Goose» принадлежит компании Бакарди, которая была основана в 1992 году через объединение пяти компаний — Bacardi y Compania S.A. de C.V., Bacardi Corporation, Bacardi Imports, Inc., Bacardi & Company Limited, Bacardi International Limited.

Информация о водке «Grey Goose» широко освещалась СМИ из-за ее особого вкуса, а также из-за высокой цены сделки по продаже водки ее первыми производителями - компании Бакарди. Во всех статьях на русском языке название водки «Grey Goose» пишется в скобках как «Серый гусь».

В связи с вышеизложенным обозначение «Серый гусь», будет ассоциироваться именно с компанией Бакарди. Использование его иным лицом, а именно, заявителем для маркировки алкогольных напитков способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. В связи с этим ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «Серый Гусь» по заявке №2009703855/500 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.04.2010, отменить решение Роспатента от 24.02.2010, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009703855/50 по дополнительным основаниям.**