

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 24.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720795, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012720795 с приоритетом от 21.06.2012 на имя заявителя заявлено обозначение «40 КАПЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «40 КАПЕЛЬ» воспроизводит обозначение, используемое РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» (Республика Беларусь, г. Гомель) (www.vodka-by.com, <http://radamir.by>) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. В связи с этим, регистрация

обозначения «40 КАПЕЛЬ» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков, включающих элементы «ПЯТЬ КАПЕЛЬ», «5 КАПЕЛЬ» (свидетельство №218894 с приоритетом от 06.02.2001, свидетельство №266068 с приоритетом от 21.08.2002, свидетельство №341595 с приоритетом от 24.08.2006) зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП», 83015, Украина, г. Донецк, проспект Мира, д. 13, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- серией товарных знаков, включающих элемент «5 КАПЕЛЬ» (свидетельство №432427 с приоритетом от 02.06.2009, свидетельство №427348 с приоритетом от 02.06.2009, свидетельство №432428 с приоритетом от 02.06.2009, свидетельство №433096 с приоритетом от 02.06.2009, свидетельство №432429 с приоритетом от 02.06.2009) зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Стомэкс-Плюс», 129281, Москва, ул. Менжинского, д. 32, стр. 3, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не ассоциируется с продукцией РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» ни само по себе, ни в результате использования данного обозначения этим лицом, поскольку отсутствуют доказательства использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации;

- кроме того, приведенные в заключении ссылки на сайты Интернет являются страницами самой компании;

- обозначение «40 КАПЕЛЬ» не зарегистрировано в качестве товарного знака, в связи с чем, любое лицо вправе использовать его в своей деятельности;

- в соответствии с законодательством РФ производитель любой продукции обязан указывать полное фирменное наименование компании, адрес, где произведена продукция, в связи с чем, введения потребителя относительно изготовителя товара невозможно;

- заявитель является учредителем ООО «Башкирская водка», которое является производителем водки «40 КАПЕЛЬ» (см. <http://bashvodka.ru>);

- относительно несходства заявленного обозначения с товарными знаками, включающими элемент «5 КАПЕЛЬ», заявитель отмечает наличие другого товарного знака «ТРИ КАПЛИ» (свидетельство №205464), зарегистрированного на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- кроме того, существует множество регистраций с аналогичной степенью сходства на имя разных лиц в отношении однородных товаров, например «ДВЕ ГОРЫ» (свидетельство №287513) и «ПЯТЬ ГОР» (свидетельство №286683), «5 МОРЕЙ» (свидетельства №244391, №448523) и «7 МОРЕЙ» (свидетельства №305050, №370121) и т.д..

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720795 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (21.06.2012) поступления заявки №2012720795 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение «40 КАПЕЛЬ», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «40 КАПЕЛЬ» используется РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» (Республика Беларусь, г. Гомель) (www.vodka-by.com, <http://radamir.by>) для индивидуализации товаров (водка), однородных заявленным. Однако, из указанной информации сети Интернет не представляется возможным идентифицировать дату начала использования указанного обозначения. Кроме того, в сети интернет отсутствует какая-либо информация о присутствии указанной продукции на российском рынке.

В связи с изложенным, нет оснований полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №341595, №266068, №218894 [1] представляют собой словесные обозначения «ПЯТЬ КАПЕЛЬ», «5 КАПЕЛЬ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №432427, №427348, №432428, №433096, №432429 [2] представляют собой комбинированные обозначения в виде бутылки с этикеткой и контрэтикеткой. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «5 КАПЕЛЬ», выполненный дугообразно оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы в различных цветовых сочетаниях, в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] сходны до степени смешения за счет их синтаксического построения, по подобию заложенных идей, поскольку состоят из количественного числительного (40/5) и существительного «КАПЕЛЬ». При этом основное логическое ударение падает на фонетически, семантически тождественный словесный элемент «КАПЕЛЬ». Указание количества капель (5 или 40) не оказывает существенного влияния для восприятия обозначения в целом.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32 (пиво), 33 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2], предназначенные для маркировки однородных товаров, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 26.02.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

Что касается довода заявителя относительно зарегистрированного товарного знака «ТРИ КАПЛИ» (свидетельство №205464), а также других аналогичных знаков, то он не опровергает вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2]. Правомерность регистраций данных обозначений в качестве товарных знаков не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2014.