

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 24.11.2017 возражение компании GRUPO OSBORNE, S.A., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622884, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 622884 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.07.2017 по заявке № 2014731115 с приоритетом от 15.09.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания – Кубань», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству



№ 622884 было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Tentador», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 24.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ



со знаком по международной регистрации № 758711, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в силу тождества в сравниваемых знаках изображений быков, а также способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и противоречит общественным интересам, так как такое изображение быка признано в Испании общеизвестным товарным знаком на имя лица, подавшего возражение, и является принадлежащим ему объектом авторского права.

В возражении указано также и то, что оспариваемая регистрация товарного знака является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- декларация Ассоциации ANDEMA о статусе принадлежащего лицу, подавшему возражение, товарного знака [1];
- выписки из Реестра интеллектуальной собственности Испании со сведениями о правах на рисунок быка [2];
- распечатки сведений из сети Интернет [3];
- образцы этикеток для вин [4];
- счета на поставку товаров [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 20.03.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак в целом не сходен с противопоставленным знаком, так как они производят совершенно разное общее зрительное впечатление в силу доминирования в составе оспариваемого товарного знака акцентирующих на себе внимание,

прежде всего, слова «Tentador», в переводе на русский язык означающего «искуситель», и изобразительного элемента в виде артикаля «EL», в то время как изображения быков в сравниваемых знаках имеют определенные отличия.

При этом правообладателем в отзыве отмечено, что наличие у противопоставленного знака статуса общеизвестного в Испании товарного знака не было подтверждено какими-либо официальными документами компетентного органа, и отсутствует документальное подтверждение наличия полномочий такого компетентного органа у Ассоциации ANDEMA, от которой исходит декларация [1].

В отзыве указывается на то, что российскими потребителями изображение быка воспринимается как неофициальный символ Испании, а вовсе не как средство индивидуализации товаров лица, подавшего возражение, что подтверждается представленным правообладателем социологическим отчетом с результатами опроса и сведениями из сети Интернет [3], представленными самим же лицом, подавшим возражение.

К тому же, в отзыве отмечено, что оспариваемый товарный знак используется правообладателем в отношении вин, производимых по его заказу именно в Испании, что подтверждается документами, которые были представлены им в материалы заявки на стадии экспертизы заявленного обозначения.

Кроме того, правообладателем было указано, что все доводы возражения о принадлежности лицу, подавшему возражение, объекта авторского права в контексте данного возражения относятся исключительно к мотиву о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя, то есть о его несоответствии требованиям именно пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и отсутствует в возражении какое-либо указание на несоответствие этого товарного знака совершенно иным правовым и фактическим основаниям, предусмотренным иной нормой права, установленной пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель полагает, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства наличия у оспариваемого товарного знака способности

вести в заблуждение потребителя и противоречия общественным интересам, а признание действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции Роспатента.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем был приложен вышеупомянутый социологический отчет Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН [6].

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.04.2018 об отказе в удовлетворении данного возражения и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака. Данное решение было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленным ему международным знаком лица, подавшего возражение, а приложенные к возражению документы не позволяют признать данный товарный знак способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и их происхождения и противоречащим общественным интересам. При этом было также отмечено, что признание действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции Роспатента.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу № СИП-448/2018, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2019 по тому же делу, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.04.2018 было признано недействительным, но только в части выводов, приведенных в заключении коллегии, относительно мотива возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, в удовлетворении заявления лица, подавшего возражения, в остальной части его доводов судом было отказано.

Из данного судебного акта следует, в частности, то, что наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «EL Tentador», выполненного полностью на иностранном языке, затрудняет его восприятие рядовым российским потребителем, внимание которого в таком случае может акцентироваться на изобразительном элементе, обладающем ярко выраженным смысловым значением. Исходя из данного обстоятельства и принимая во внимание усиливающую возможность смешения обозначений идентичность товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, суд пришел к выводу о доминировании в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, с противопоставленным изобразительным знаком лица, подавшего возражение.

Исходя из этих обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение с учетом вышеуказанных выводов суда.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.04.2018 недействительным в его соответствующей части влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 24.11.2017, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом в соответствующей определенной части мотивов этого возражения.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу № СИП-448/2018 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2019, с учетом вышеуказанных выводов суда.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил 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 т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в котором, согласно выводам, приведенным в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу № СИП-448/2018, акцентирует на себе внимание, то есть является доминирующим, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения силуэта быка. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 15.09.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».



Противопоставленный знак по международной регистрации № 758711 от 21.02.2001, охраняемый на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении идентичных товаров 33 класса МКТУ «вина», представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения силуэта быка.

В вышеуказанном судебном акте отмечено, что доминирующий в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент обладает сходством,

близким к тождеству, с противопоставленным изобразительным знаком лица, подавшего возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак подлежит признанию сходным с противопоставленным знаком до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «вина». Указанное обстоятельство обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622884 недействительным полностью.