

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 27.03.2020, поданное ООО "Инград", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735574 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018735574, поданной 18.05.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

simplewine
винотека

Согласно материалам заявки заявлено обозначение в цветовом
сочетании: «темно-серый, бордовый».

Решение Роспатента от 28.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735574 в отношении части услуг 35, 41, всех услуг 43 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35, 41 классов МКТУ, поскольку сходно до



степени смешения со знаком , правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «OTR Bank Nyrt.» Nádor u. 16 H-1051 Budapest, Венгрия, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ по международной регистрации № 1122446, приоритет от 23.02.2012;

- словесный элемент «ВИНОТЕКА» (винотека – это собрание коллекционных вин. См. «Толковый словарь Ефремовой». Т.Ф. Ефремова, 2000 г.) указывает на вид, назначение услуг, в связи с чем, является неохраняемым элементом (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса);

- словесный элемент «WINE» является слабым элементом и не вносит различительную способность в заявленное обозначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.03.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.11.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против отнесения словесного элемента «винотека» к неохраноспособным элементам (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- заявитель отмечает фонетические различия между сравниваемыми обозначениями. Словесные элементы спорного обозначения «smplewine» и противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 1122446 «simple» отличаются количеством слогов (3 слога в заявленном обозначении, 2 слога в противопоставленном товарном знаке), составом слогов (smple - wi - ne в спорном обозначении, simp - le), количеством звуков (8 звуков в заявленном обозначении, 5 звуков в противопоставленном товарном знаке), количеством гласных звуков (6 в заявленном обозначении, 4 в противопоставленном товарном знаке), ударением (на второй слог в заявленном обозначении, на первый слог в противопоставленном товарном знаке);

- в отличие от противопоставленного товарного знака заявленное обозначение является фантазийным, соответственно возможны разные варианты его

произношения, при этом учитывая, что обозначение «smplewine» состоит из трех слогов, при их прочтении высока вероятность простановки нескольких ударений;

- сравниваемый элемент заявленного обозначения, является компиляцией «smple» и слова «wine», является фантазийным словом, при этом семантикой обладает именно слово «wine», что как было отмечено экспертизой, переводится как «вино». Одновременно с этим словесное обозначение «simple» имеет смысловое значение, в частности, в английском языке (простой человек, бедняк, простодушный, бесхитростный и т.п.);
- наиболее вероятное восприятие заявленного обозначения с учетом входящих в него элементов, будет: «простое вино или легкое вино», что также подчеркивается дополнительным словесным элементом «винотека»;
- анализ сравниваемых обозначений показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, что обусловлено разным композиционным строением, разницей в длине, присутствием дополнительного изобразительного элемента в противопоставленном знаке и т.д.;
- заявителем ограничен перечень заявленных услуг применительно к виноделию и осуществлению деятельности винотек;
- правообладатель противопоставленного знака известен российскому потребителю в сфере банковских услуг, что обуславливает низкую степень сходства сравниваемых обозначений;
- заявителем проведен подробный анализ однородности сравниваемого перечня услуг 35, 41 классов МКТУ, часть которых (например, «изучение общественного мнения; изучение рынка; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; управление потребительской лояльностью; услуги в области общественных отношений; обзоры печати» и т.д.) не является однородными услугам 35, 41 классов МКТУ противопоставленного знака;
- в Суде по интеллектуальным правам находится на рассмотрении исковое заявление заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 1122446 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ (дело № СИП-260/2020).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35, 41 классов МКТУ с уточнением, что «все вышеуказанные услуги оказываются применительно к виноделию и осуществлению деятельности винотек» с указанием словесного элемента «винотека» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- копия решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 28.11.2019 по заявке № 2018735574 – [1];
- распечатка из открытых реестров в отношении заявки на товарный знак № 2018735574 – [2];
- распечатка из <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> в отношении товарного знака по международной регистрации № 1024264 – [3];
- распечатка с сайта <https://translate.academic.ru> – [4];
- распечатка с сайта <https://www.otpbank.ru> с переводом и <https://www.otpbank.ru/> – [5];
- Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2016 года № 2979/06 – [6];
- распечатки с сайта dic.academic.ru – [7].

На заседании коллегии от представителя заявителя к материалам дела были приобщены сведения с сайта «WIPO. Madrid Monitor» в части исключения услуг 35, 41 классов МКТУ из перечня международной регистрации № 1122446 – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 27.03.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.05.2017) заявки № 2018735574 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 20.07.2015

№ 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д. Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

simplewine
винотека


представляет собой сочетание словесных элементов «simplewine» и «винотека». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ с уточнением «все вышеуказанные услуги оказываются применительно к виноделию и осуществлению деятельности винотек» в цветовом сочетании: «темно-серый, бордовый».

Заявитель выражает согласие в части отнесения словесного элемента «винотека» (собрание коллекционных вин. См. электронный словарь

<https://gufo.me/dict/ozhegov/>) заявленного обозначения к неохраняемым элементам, как указывающего на назначение заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный знак  по международной регистрации № 1122446, приоритет от 23.02.2012 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента и словесного элемента «simple», выполненного строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1122446 была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ. Правообладателем знака является: «OTP Bank Nyrt.», Венгрия.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с данными официального сайта <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> услуги 35, 41 классов МКТУ были исключены из перечня товаров и услуг знака по международной регистрации № 1122446 по заявлению правообладателя (опубликовано 25.06.2020, 2020/24 Gaz), в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2020, изменить решение Роспатента от 28.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018735574.