


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 поступившее 12.03.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1381716 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

FAMILLE

CIDRE

Международная регистрация знака «  CIDRE » с конвенционным приоритетом от 28.04.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.10.2017 за № 1381716 на имя JADE, Франция (далее – заявитель), в отношении товаров 33 класса «*ciders; ice ciders*» МКТУ.

Решением Роспатента от 14.05.2019 знаку по международной регистрации № 1381716 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по основаниям, указанным в предварительном решении, согласно которому знаку по международной регистрации № 1381716 не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи с ранее зарегистрированными товарными знаками



« » и « » по свидетельствам №№ 546180 и 538003, а



также со знаком « » по международной регистрации № 608571, принадлежащими иным лицам, имеющим более ранние даты приоритета. Кроме того, согласно предварительному решению словесный элемент «CIDRE» исключен из самостоятельной правовой охраны по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 12.03.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2019, отметив, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 608571 предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку заявителя на территории Российской Федерации (далее – письмо-согласие). Кроме того, заявитель сообщает о согласии с указанием элемента «CIDRE» в качестве неохраняемого.

В отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 546180 и 538003 заявитель отметил, что элементом, благодаря наличию которого установлено сходство заявленного обозначения и указанных противопоставленных регистраций, является элемент «CIDRE», который признан неохраняемым и является таковым, поскольку указывает на вид товара (сидр), что неоднократно принималось во внимание при регистрации товарных знаков (например, свидетельства №№ 573267, 673507, 554655, 452782, 732547, 696535, 703587, 657409). По мнению заявителя, указанные противопоставления не могут быть приняты во внимание.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.05.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной

регистрации № 1381716 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, содержащихся в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма-согласия от 11.09.2019 с переводом на русский язык.

В дальнейшем корреспонденцией, поступившей 13.03.2020, заявителем представлен оригинал указанного письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (28.04.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1381716 представляет собой



комбинированное обозначение « **CIDRE** », включающее элементы «Famille», «Dupont» и «Cidre», выполненные буквами латинского алфавита в три строки с использованием оригинального шрифтового исполнения словесного элемента «Dupont».


Прежде всего, коллегия отмечает, что вывод о несоответствии словесного элемента «CIDRE» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается. При этом его правомерность обусловлена тем, что данный словесный элемент характеризует заявленные товары 33 класса МКТУ – «*ciders; ice ciders*» (сидры, сидры из сока замороженных яблок), поскольку указывает на их вид (CIDRE – сидр – слабоалкогольный напиток, произведенный путем сбраживания яблочного сусла с добавлением сахара или без него, с последующим насыщением двуокисью углерода эндогенного или экзогенного (газированного) происхождения, см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/fr-ru/CIDRE>, <http://www.glossary.ru>). Данная

смысловая нагрузка прослеживается также из заявленного перечня товаров, состоящего из соответствующих наименований.


Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словосочетание «Familie Dupont» (семья Дюпон), слово «CIDRE» выполнено в нижней части обозначения, может быть признано не занимающим доминирующего положения и, следовательно, включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1381716 в отношении товаров 33 класса МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленными ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №№ 546180 и 538003 и знаком по международной регистрации № 608571, правовая охрана которых действует в отношении однородных заявленным товаров 32 и/или 33 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 546180 (приоритет от 18.01.2011) является комбинированным, включает графическую композицию в форме круга, внутри которого расположены словесные элементы «ВИГОТОВЛЕНО ЗА ОРИГИНАЛЬНОЮ ФРАНЦУЗСЬКОЮ РЕЦЕПТУРОЮ», «CIDRE ORIGINAL», а также графический элемент в виде стилизованного изображения яблока. Товарный знак выполнен в светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана действует в отношении товаров 32 класса МКТУ – «сидр безалкогольный» и товаров 33 класса МКТУ – «сидры».



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 538003 (приоритет от 04.06.2010) является комбинированным, включает словесный элемент «CIDRE», выполненный буквами латинского алфавита, а также графический

элемент в виде стилизованного изображения яблока. Правовая охрана действует в отношении товаров 32 класса МКТУ – «сидр безалкогольный».

Государственная регистрация товарных знаков по свидетельствам №№ 546180 и 538003 произведена по заявлениям АО «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай», Республика Крым, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2014 и 29.12.2014, соответственно, о признании действия исключительных прав на товарные знаки, удостоверенных официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов в порядке, установленной частью пятой статьи 13.1 Федерального закона Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», введенной Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – статья 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ).

Противопоставленный знак  по международной регистрации № 608571 (с датой территориального расширения от 21.08.2001) состоит из элементов «J. Dupont» и «Cognac», выполненных буквами латинского алфавита в две строки и разделенных горизонтальной чертой. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «коньяк» 33 класса МКТУ с указанием элемента «Cognac» в качестве неохраняемого.

В своем возражении заявитель оспаривает правомерность противопоставлений товарных знаков по свидетельствам №№ 546180 и 538003, а также указывает на обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения, связанные с согласием правообладателя знака по международной регистрации № 608571.



Сравнительный анализ знака заявителя « CIDRE » и товарных знаков по свидетельствам №№ 546180 и 538003 показал следующее.

Действительно, сравниваемые обозначения содержат в своем составе тождественный словесный элемент «CIDRE».

Вместе с тем указанное обстоятельство не приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса по следующим причинам.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и составляющих его элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

С точки зрения графического признака, очевидны существенные визуальные различия между сопоставляемым обозначением и товарными знаками, обусловленные различным композиционным решением и использованием различных цветовых и графических приемов.

Формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В данном случае оригинальная шрифтовая проработка элемента «Dupont» фиксирует внимание потребителя именно на этом элементе, элемент «CIDRE» расположен в нижней части композиции обозначения, является указанием на вид товара, для индивидуализации которого предназначен знак по международной регистрации № 1381716. Тот факт, что слово «CIDRE» в знаке заявителя признано неохраняемым элементом, свидетельствует о том, что данный элемент не способствует выполнению отличительной функции знака по международной регистрации № 1381716, его наличие не может служить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1381716 и товарные знаки по свидетельствам №№ 546180 и 538003 могут быть признаны несходными в целом на основе разного общего зрительного впечатления.

Что касается однородности товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации № 1381716, и товаров 32 и 33 классов, указанных в свидетельствах №№ 546180 и 538003, то они являются однородными по роду, кругу потребителей и условиям реализации.

Вместе с тем в силу установленного выше несходства знака заявителя и указанных товарных знаков вывод об однородности не приводит к несоответствию знака заявителя пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации № 608571, то в возражении не оспаривается вывод о сходстве знаков по международным регистрациям №№ 1381716 и 608571 до степени их смешения, основанном на совпадении основного индивидуализирующего элемента «Dupont».

Вместе с тем заявителем указано на то, что им получено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленной международной регистрации, согласно которому MAISON BOINAUD, Франция, не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1381716 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ – «*ciders; ice ciders*».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.



В отношении использования обозначения « CIDRE » заявителем установлено, что оно предназначено для маркировки сидров, производимых из плодов, выращенных на площадях семейного поместья «Famille Dupont», расположенных в Нормандии, в регионе Pays d'Auge. В поместье производят сидры, поммо и кальвадос. Благодаря своим качествам элегантности и аутентичности сидры и кальвадос от Domaine Dupont сегодня ценятся во многих странах мира.

Подавляющее большинство его продукции идет на экспорт (<https://www.calvados-dupont.com>). Противопоставленный знак, в свою очередь, согласно сведениям сети Интернет, применяется при изготовлении коньяка с защищенным географическим указанием (<https://www.boinaud.com>).

Оба знака сосуществуют на территории страны происхождения – во Франции, осуществляют производство алкогольной продукции в разных регионах. Ни один из сравниваемых знаков не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, у коллегии не имеется оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, связанные с противопоставлением международной регистрации № 608571, устранены.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что знак по международной регистрации № 1381716 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2020, отменить решение Роспатента от 14.05.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1381716 с указанием элемента «CIDRE» в качестве неохраняемого.