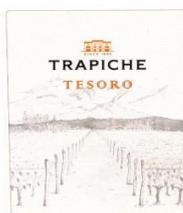
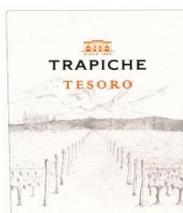


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 28.09.2023 возражение Группы Пенафлор С.А., Аргентина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021767522, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2021767522 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.10.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения слово и цифры «since 1883» не обладают различительной способностью, являются неохранными элементами обозначения. Вместе с тем, включенный в состав заявленного обозначения элемент

«since 1883» может быть воспринят как указание на дату основания предприятия, в связи с чем заявленное обозначение может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «TESORO» (свидетельство № 483646 [1] с приоритетом от 24.01.2012, срок действия продлен до 24.01.2032, свидетельство № 249951 [2] с приоритетом от 22.03.2002, срок действия продлен до 22.03.2032), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», 127410, Москва, Алтуфьевское ш., 79А, стр. 25, в отношении товаров 32, 33 классов, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Также экспертиза обращает внимание заявителя, что в результате проведения экспертизы заявленного обозначения были выявлены товарные знаки «TRAPICHE», в которых имеются разночтения в адресе заявителя (свидетельство № 309993, зарегистрированный на имя ГРУПО ПЕНАФЛОР С.А., Майпу 1210, 5-й этаж, Буэнос-Айрес, Аргентина, свидетельство № 263436, зарегистрированный на имя Группо Пенафлор С.А., Ольга Коссеттини 363, Буэнос-Айрес, Аргентина).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель принимает мнение экспертизы в части отнесения элемента «since 1883» к способным ввести потребителей в заблуждение, в связи с чем предоставляет документы, подтверждающие дату основания. Из приложенного к настоящему возражению affidavita (Приложение 1) следует, что «Винный завод «Трапиче», в настоящее время принадлежащий заявителю, действительно был основан в 1883 году господином Тибурсио Бенегас. В дополнение к этому, в сети Интернет присутствует большое количество справочных источников, подтверждающих дату основания винодельни, включенную в заявленное обозначение. Так, на веб-сайтах наиболее крупных интернет-магазинов, осуществляющих розничную продажу алкогольных напитков, в том числе и вин, таких как «Winestyle», «Simple Wine»,

«Винная Грамота», «Wine-Shopper», присутствуют исторические очерки о винодельне «Трапиче» (Приложение 2). Кроме того, аналогичная информация содержится и на странице в онлайн-энциклопедии «Википедия», посвященной винодельне «Трапиче» (Приложение 3). Благодаря указаниям на дату основания винодельни «Трапиче», размещенным интернет-магазинами, потребители могут ознакомиться с историей производителя и, тем самым, быть осведомленными о дате основания данной винодельни. Таким образом, включение словесного элемента «since 1883» в заявленное обозначение не способно ввести потребителей в заблуждение, поскольку указанный элемент содержит достоверную информацию о дате основания винодельни «Трапиче»;

- заявитель не возражает против указания словесного элемента «since 1883» в качестве неохраняемого элемента при государственной регистрации заявленного обозначения;

- несмотря на то, что словесный элемент заявленного обозначения «SINCE 1883 TRAPICHE TESORO» (транслитерация «СИНС 1883 ТРАПИЧЕ ТЕСОРО») включает в себя элемент «TESORO», отсутствие сходства до степени смешения обусловлено наличием иных элементов заявленного обозначения. Так, заявленное обозначение (не включая цифры) состоит из 19 букв и 17 звуков. В свою очередь, противопоставленное обозначение [1] состоит из 12 букв и 12 звуков, а противопоставленное обозначение [2] из 6 букв и 6 звуков. Соответственно, обозначения различаются по фонетической длине, количеству букв и звуков, что приводит к различному фонетическому восприятию обозначений. Исходя из изложенного, можно прийти к выводу об отсутствии сходства по фонетическому критерию;

- фонетическое сходство отсутствует, так как совпадают только четыре буквы и четыре звука;

- графическое сходство также отсутствует, поскольку заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленные товарные знаки являются словесными. Кроме того, словесный элемент «TRAPICHE», включенный в заявленное обозначение, зарегистрирован в качестве самостоятельного товарного

знака по свидетельствам №№ 263436, 309993. Данный элемент, выполненный более крупным шрифтом черного, контрастного цвета, оттягивает на себя внимание потребителя. Более того, потребитель знаком с брендом «TRAPICHE» и в первую очередь будет ассоциировать товары, маркированные заявленным обозначением, именно с заявителем, а не с правообладателем противопоставленных обозначений. Таким образом, обозначения производят различное зрительное впечатление на потребителя. Так, за счет доминирования иных графических элементов, в частности, словесного элемента «TRAPICHE», внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения смещается на другие элементы, которые вызывают у потребителя иные ассоциации, нежели противопоставленные обозначения;

- семантическое сходство также отсутствует, так как несмотря на то, что и в заявленном обозначении, и в противопоставленных обозначениях используется словесный элемент «TESORO», означающий в переводе с испанского языка «сокровище», за счет наличия в заявленном обозначении иных элементов, в частности, словесного элемента «TRAPICHE», у заявленного обозначения возникает иное семантическое значение. Так, слово «TESORO» в испанском языке, как и слово «сокровище» в русском языке, является зависимым словом. Слово «сокровище» обозначает ценные материальные или духовные объекты, которые хранятся с особой осторожностью и считаются ценными или уникальными. В таком значении оно обладает зависимым характером, так как его смысл и значение определяются в контексте других слов или понятий. Примером этого может служить практика Роспатента по регистрации обозначений, включающих в себя словесный элемент «Сокровище», в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- таким образом, в восприятии потребителя сочетание слов «TRAPICHE» и «TESORO» может вызывать дополнительные семантические значения, в том числе путем домысливания. При этом, исходя из значения слова испанского языка «TRAPICHE» - «мельница», буквальное значение сочетания слов «TRAPICHE» и «TESORO» может быть истолковано как «сокровища мельницы»;

- несмотря на регистрацию лицензионного договора в отношении противопоставленного товарного знака № 249951, отсутствуют сведения о наличии

в гражданском обороте товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками. Таким образом, поскольку правообладателем не используются противопоставленные знаки, утверждение о возможном смешении товаров в глазах потребителя не имеет никакого основания;

- заявитель является крупнейшим производителем вин в Аргентине и управляет винодельней «Трапиче», заслужившей мировое признание производителя вин из сорта винограда Мальбек. Вино «TRAPICHE TESORO» не раз удостоивалось высоких наград, в том числе International Wine Challenge 2023 (Международное соревнование вин) (Приложение 4), International Wine & Spirit Competition 2023 (Международный конкурс вин и спиртных напитков) (Приложение 5), Global Malbec Masters 2021 (Всемирные мастера Мальбека) (Приложение 6). Известность и репутация заявителя, как и винодельни «Трапиче», гарантирует широкое использование заявленного обозначения в качестве товарного знака для маркировки вин на территории Российской Федерации. Вина, маркированные заявленным обозначением, относятся к средне-высокому ценовому сегменту вин (от 800 рублей за бутылку), в котором потребители часто имеют больше знаний и опыта в области выбора вина, что позволяет им быть более разборчивыми. Так, потребители могут иметь представления о различных регионах и производителях, сортах винограда. Это позволяет сделать более информированный выбор вина, соответствующего их вкусовым предпочтениям. Таким образом, возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленных обозначений еще более снижена, так как осведомленный потребитель будет в большей степени обращать внимание на информацию о производственных качествах вина, нежели на этикетки, которыми оно маркировано, или элементы этих этикеток.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021767522 в отношении всех заявленных товаров.

Приложения:

- affidевит компании Групо Пенафлор С.А. с переводом на русский язык – на 8 листах в 1 экз.;

- исторические очерки о винодельне «Трапиче» с сайтов интернет-магазинов вин «Winestyle», «Simple Wine», «Винная Грамота», «Wine-Shopper» - на 4 листах в 1 экз.;

- сведения о винодельне «Трапиче» из онлайн-энциклопедии «Википедия» с переводом на русский язык – на 2 листах в 1 экз.;

- сведения о награждении вина «TRAPICHE TESORO» с сайта International Wine Challenge с переводом на русский язык – на 3 листах в 1 экз.;

- сведения о награждении вина «TRAPICHE TESORO» с сайта International Wine & Spirit Competition с переводом на русский язык – на 5 листах в 1 экз.;

- информационное сообщение о результатах международного конкурса Global Malbec Masters 2021 с переводом на русский язык – на 10 листах в 1 экз.;

- сведения о товарном знаке по международной регистрации № 879872 на 3 листах в 1 экз.;

- сведения о товарном знаке Европейского Союза № 018589355 на 7 листах в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (15.10.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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 1 пункта 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

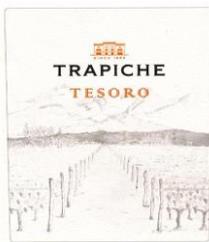
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

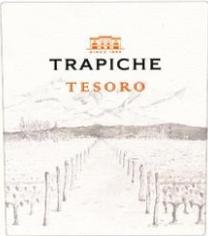
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 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 «  » представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, внутри которого сверху вниз расположены стилизованное изображение здания, под ним размещен элемент «since 1883», еще ниже расположен словесный элемент «TRAPICHE» (в переводе с испанского – сахарный завод, мельница для оливок и сахарного тростника, см., например, Словари и энциклопедии на Академике, <http://dic.academic.ru>), под которым размещен словесный элемент «TESORO» (в переводе с испанского языка означает «сокровище», см., например, Яндекс. Переводчик <https://translate.yandex.ru>), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в нижней части обозначения представлено стилизованное изображение виноградника.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ - вина; вина игристые.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесно-цифровой элемент «since 1883» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой указание на дату основания предприятия - «Винный завод «Трапиче», в настоящее время принадлежащий заявителю, что подтверждается приложенными к возражению документами. Следовательно, указание «since 1883» соответствует действительности и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, что снимает основание для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021767522 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение **TESORO**, выполненное оригинальным шрифтом. Знак зарегистрирован для следующих товаров: 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «TESORO/ТЕСОРО» выполненное стандартным шрифтом, зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, за исключением пива.

Сравнительный анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-2] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено их фонетическим и семантическим сходством.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений установлено на основании полного фонетического вхождения противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Семантическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено совпадением смыслового значения словесного элемента «TESORO», входящего в заявленное обозначение и являющееся единственным словесным элементом знаков [1-2]. При этом следует отметить, что указанный словесный элемент не образует устойчивого словосочетания с элементом «TRAPICHE», также входящим в состав заявленного обозначения, так как воспринимаются в качестве двух не связанных между собой словесных элементов ни грамматически, ни визуально. В частности, довод возражения о том, что слова «TRAPICHE» и «TESORO» с учетом их

смысловых значений в испанском языке могут быть переведены как словосочетание «Сокровище мельницы», не подтверждается словарными источниками. Более того, сокровище мельницы на испанском языке звучит как «TESORO DEL MOLINO» (см. Яндекс. Словари, например, <https://www.translate.ru>). Кроме того, в заявленном обозначении эти словесные элементы выполнены буквами разного размера и цвета и расположены на разных строках. Вместе с тем, даже, если предположить, что кто-то из потребителей сможет связать два рассматриваемых испанских слова между собой и перевести их подобным образом, то в любом случае логическое ударение в сочетании слов падает на слово «TESORO» - сокровище, клад, а не на «TRAPICHE».

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания сравниваемых обозначений не сходными по семантическому признаку сходства знаков.

Что касается графического сходства заявленного комбинированного и противопоставленных словесных обозначений, то следует отметить, что действительно имеются визуальные различия сравниваемых обозначений, обусловленные наличием дополнительных элементов, отсутствующих в товарных знаках [1-2]. Однако, в комбинированных обозначениях, подобных заявленному, и представляющих собой этикетки для вина, основное внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесных элементах, которые выполняют в них главную индивидуализирующую функцию товарного знака, в то время как изобразительные элементы служат всего лишь фоном для словесных, то есть имеют второстепенное значение и не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений. Как было указано выше, словесно-цифровой элемент «since 1883» заявленного обозначения является неохраняемым элементом, следовательно, относится к слабым элементам знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию.

Вместе с тем, следует отметить, что выполнение обозначений буквами одного алфавита с использованием при выполнении словесных элементов «TESORO» одинакового шрифта в некоторой степени усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 33 класса МКТУ (вина, игристые вина), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, очевидно, являются однородными вышеуказанным товарам 33 класса МКТУ, поскольку сравниваемые товары соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение (в качестве дополнения к пище, а также для приготовления коктейлей, некоторых блюд и кондитерских изделий), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (например, посредством торговых сетей, ярмарок и магазинов). При этом следует отметить, что однородность товаров в возражении не оспаривается.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности товаров существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному изготовителю, что способно привести к их смешению в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

В отношении довода возражения о невозможности смешения сравниваемых знаков в связи с отсутствием сведений о наличии в гражданском обороте товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками [1-2], так как они не используются, следует отметить, что установление факта неиспользования товарных знаков их правообладателем относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам (далее – суд), который рассматривает вопрос использования/неиспользования товарного знака на основании заявления, поданного заинтересованным лицом. Сведений о подаче такого заявления и его удовлетворения судом заявителем не представлено. Товарные знаки [1-2] согласно сведениям из Открытых реестров Роспатента являются действующими на дату принятия и рассмотрения возражения.

Что касается довода возражения об известности заявителя в Аргентине и в мире в качестве производителя вин из сорта винограда Мальбек, то данный факт не исключает вероятности смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2021767522 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2022.