

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.07.2014, поданное ООО «Компания алкогольных напитков Алаверди», Грузия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743485, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012743485, поданной 13.12.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГАМАРДЖОБА ГЕНАЦВАЛЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.05.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством заявленного обозначения до степени смешения со словесным товарным знаком «ГЕНАЦВАЛЕ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво), признанных однородными с заявленными товарами 33 класса МКТУ, и однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического и семантического анализа, при котором экспертиза принимала во внимание полное вхождение одного обозначения в другое, что способно породить смешение обозначений. Заявленное обозначение также может быть ассоциативно воспринято потребителем как вариант товарного знака «ГЕНОЦВАЛЕ» (свидетельство №384325).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 30.07.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

Заявленное обозначение является грузинским приветствием и обозначает «здравствуй, дорогой». Приветствие – это обращение к кому-нибудь с приветом, речь с выражением добрых пожеланий, расположения, поэтому заявленное обозначение является устойчивым словосочетанием и не может рассматриваться как состоящее из отдельных слов.

Заявитель полагает, что отдельно взятое слово «ГЕНАЦВАЛЕ» (друг, товарищ, дорогой), не может препятствовать регистрации в качестве товарного знака устойчивого словосочетания «ГАМАРДЖОБА ГЕНАЦВАЛЕ».

Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №384325 в отношении товаров 32 класса МКТУ досрочно прекращена в связи с неиспользованием по решению Арбитражного суда города Москвы от 18 апреля 2014 года по делу №А40-103239/12-5-953.

В возражении приведена информация о заявителе, который, являясь винно-коньячным предприятием, осуществляет поставку грузинских вин на территорию Российской Федерации с 2013 года, что подтверждается приложенными к возражению свидетельствами о государственной регистрации в Таможенном Союзе и Роспотребнадзоре.

Заявитель прочно укрепил свои позиции на потребительском рынке, принимал участие в международных конкурсах и выставках, где его продукция удостоивалась многочисленных премий и медалей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены материалы, иллюстрирующие доводы возражения.

На заседании, состоявшемся 11.11.2014, коллегия, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743485, а именно, на сходное обозначение «ГЕНАЦВАЛЕ» по заявке №2012700257, ранее поданное на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила заявителю возможность для представления по ним своих соображений, в связи с чем заседание коллегии было перенесено.

В ответ на указанные обстоятельства заявитель устно на заседании коллегии, которое состоялось 18.05.2015, выразил свое несогласие, используя доводы, приведенные в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.12.2012) 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 (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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ГАМАРДЖОБА ГЕНАЦВАЛЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №384325 представляет собой словесное обозначение «ГЕНАЦВАЛЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

С учетом информации о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГЕНАЦВАЛЕ» по свидетельству №384325 в отношении товаров 32 класса МКТУ в связи с неиспользованием по решению Арбитражного суда города Москвы от 18 апреля 2014 года по делу №А40-103239/12-5-953, указанный товарный знак

является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012743485 только в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2012700257 представляет собой словесное обозначение «Генацвале», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. Данное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака под №540108 в отношении товаров 32 (пиво), 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании фонетического, семантического и визуального тождества словесных элементов «ГЕНАЦВАЛЕ» (для противопоставленного товарного знака по свидетельству №540108 – визуального сходства, близкого к тождеству), входящих в их состав, полного фонетического вхождения в заявленное обозначение противопоставленных товарных знаков.

Некоторое визуальное различие, обусловленное присутствием в заявленном обозначении словесного элемента «ГАМАРДЖОБА», не имеет решающего значения для общего вывода о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

В отношении довода заявителя о том, что заявленное обозначение является устойчивым словосочетанием, в силу чего не может рассматриваться как состоящее из отдельных слов, коллегия отмечает, что заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, вследствие чего воспринимается как транслитерация буквами русского языка грузинских слов, не связанных между собой грамматически, каждое из которых имеет самостоятельное значение (гамарджоба – приветствие, генацвале – обращение), вызывающих однозначные ассоциации с Грузией, однако отсутствующих в качестве лексических единиц русского языка.

Таким образом, в данном случае, экспертиза проводится как по всему обозначению в целом, так и по каждому слову, входящему в это обозначение.

Возражение не содержит анализа однородности заявленных товаров и услуг с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, анализируя однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 32 (пиво) и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №540108, коллегия установила, что их однородность обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров – алкогольные напитки, что определяет одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей. Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Часть услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров; исследования в области маркетинга; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородна услугам 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №384325, что обусловлено их принадлежностью к одной родовой группе услуг в области рекламы и в области административных услуг в сфере бизнеса, одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ может вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, что определяет их сходство до степени смешения.

Вместе с тем, часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №384325.

К таким услугам относятся: изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; управление процессами обработки заказов товаров.

Таким образом, в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Что касается материалов, приложенных к возражению, иллюстрирующих деятельность заявителя в качестве производителя алкогольных напитков, то коллегия приняла их к сведению, однако эти материалы не могут опровергнуть основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение от 30.07.2014, отменить решение Роспатента от 29.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743485.