

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.03.2016, поданное ЗАО "Абрау-Дюрсо", г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014704729, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014704729 подано 17.02.2014 на регистрацию в качестве товарного знака 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 «ABRAU LIGHT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.11.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1, 7 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ABRAU LIGHT» не обладает различительной способностью, поскольку входящие в его состав словесные элементы являются неохранными и представляют собой указание на свойства заявленных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, где «ABRAU» - наименование места

происхождения товаров право пользование которым принадлежит заявителю свидетельство №17/02, данный элемент может быть включен как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, а словесный элемент «LIGHT» в силу своего семантического значения: LIGHT – легкий (См. В.К. Мюллер «Англо-русский словарь» М. «Русский язык», 1977, стр.434), указывает на свойства заявленных товаров и потому не обладает различительной способностью.

Экспертиза также отметила, что согласна с множественным значением элемента «LIGHT», однако указала, что применительно к заявленным товарам 33 класса МКТУ данный элемент воспринимается в значении «легкий, легкое» и является неохраняемым, поскольку указывает на свойство товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.03.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза не учла множественности значений слова «LIGHT» именно применительно к заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- экспертизой ошибочно сделан вывод о том, что словесный элемент «LIGHT» (по мнению экспертизы, имеющий применительно к товарам «вина» единственное значение «лёгкий») указывает на свойство заявленных товаров и не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицирован с конкретным изготовителем;

- экспертизой не учтён фантазийный характер словесного элемента «ABRAU». Заявитель считает довод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения «ABRAU LIGHT» и наименования места происхождения «Абрау-Дюрсо» не соответствующим действительности, поскольку обозначение «ABRAU LIGHT» является фантазийным, выполнено в латинице и не ассоциируется с селом Абрау-Дюрсо;

- экспертизой не были приняты во внимание доводы заявителя о приобретенной различительной способности словосочетания «ABRAU LIGHT» применительно к товарам заявителя «вина»;

- действующее законодательство и сложившаяся правоприменительная практика Роспатента позволяют регистрировать в качестве товарных знаков комбинации неохраноспособных элементов, приобретших в результате их использования различительную способность;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30 ноября 2015 года по заявке № 2014704729 на товарный знак «ABRAU LIGHT» и вынести решение о регистрации обозначения «ABRAU LIGHT» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, а именно: вина».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 30.11.2015 с конвертом;
- копия уведомления об уточнении перечня товаров от 15.07.2015;
- рекламный плакат вин «ABRAU LIGHT»;
- фотография линейки вин «ABRAU LIGHT»;
- материалы из СМИ в отношении вин «ABRAU LIGHT»;
- отчет по конкурсу в Instagram;
- отчет по проекту Abrau Ultra Light;
- фотоотчет с выставки Moscow Bar Show 2015;
- справка ЗАО «Абрау-Дюрсо» об объемах реализованной продукции;
- Принтскрины из Интернета;
- распечатка из словаря МУЛЬТИТРАН;

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

С учетом даты (17.02.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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).

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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ABRAU LIGHT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленное наименование места происхождения товара «Абрау-Дюрсо» (свидетельство №17/02) является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям (<http://slovari.yandex.ru>) значение слов, входящих в состав сравниваемых обозначений, следующее:

- Абрау-Дюрсо — сельский округ (ранее — посёлок городского типа) в Краснодарском крае России, входит в состав Новороссийского района муниципального образования город Новороссийск.

- словесный элемент «LIGHT» имеет множество переводов с английского языка таких как: свет, освещение, огонь, сияние, лампа, фонарь, фара, прожектор, светило, рассвет, маяк, освещенность, легкое, светофор, просвет;

- «ABRAU» это - Абрау (См. <https://translate.yandex.ru/>). Абрау самое большое пресноводное озеро, расположенное в Краснодарском крае. <...> На берегу озера находится село «Абрау-Дюрсо» (см. «Озера мира» <http://inpath.ru/nature/lake/125>).

Таким образом, элемент «ABRAU» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита названия озера в Краснодарском крае. При этом данное название, действительно, фонетически воспроизводит первую часть наименования места происхождения товаров «Абрау-Дюрсо» свидетельство №17/2. Вместе с тем выполнение заявленного обозначения «ABRAU LIGHT» буквами латинского алфавита придают графические и семантические отличия рассматриваемому словесному обозначению, определенную долю оригинальности, позволяющую воспринимать его как средство индивидуализации, существенным образом отличающееся от наименования места происхождения товаров. Таким образом, обозначение «ABRAU LIGHT» воспринимается как фантазийное и не подпадает под действие пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что вывод экспертизы относительно применения к товарам 33 класса МКТУ значения элемент «LIGHT» как «легкий, легкое» является

необоснованным, поскольку не приведены данные о широком использовании различными производителями данного элемента в отношении товаров 33 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что элемент «LIGHT» не может быть отнесен к описательным и не может восприниматься как указание на свойства товаров.

Совместное использование слов «ABRAU» и «LIGHT» вызывает различные смысловые образы благодаря многозначности слова «LIGHT»: свет (сияние) озера Абрау, Абрау светлое, Абрау легкое, маяк Абрау, и так далее. Таким образом, данное словосочетание является фантазийным и не содержит прямого указания на какие-либо характеристики товаров, что не позволяет отнести его к обозначениям, не обладающими различительной способностью или характеризующими товары.

Представленные на заседании коллегии материалы свидетельствуют об осуществлении заявителем деятельности по производству товаров, указанных в перечне заявки № 2014704729. При этом заявителем уже налажено производство товаров, маркированных заявленным обозначением. Данные факты свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует товары, маркированные обозначением «ABRAU LIGHT», с заявителем.

Факт регистрации на имя заявителя товарных знаков со словесным элементом «ABRAU» («ABRAU PINK» (свидетельство №552968), «FIEUR ABRAU» (свидетельство №553523), «ABRAU ИГРИСТОЕ» (свидетельство №416626), «ABRAU» (свидетельство №434968) и другие) и фактическое их использование в гражданском обороте усиливают различительную способность заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражения, поступившего 09.03.2016, отменить решение Роспатента от 30.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014704729 в отношении товаров 33 класса МТКУ, а именно «вина».