

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 03.02.2011, поданное РОВЕРЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.12.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010706008/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010706008/50 с приоритетом от 01.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, в верхней части которой расположено наименование продукта «BELUGA» (пер. с англ. – белуга), выполненное полукругом заглавными буквами латинского алфавита. Текст обрамлен тонкой рамкой. Центральная часть обозначения является прямоугольником, в верхней части которого по центру расположен круг с окантовкой, стилизованными волнами и надписью «FINEST QUALITY» (пер. с англ. – лучшее качество), под ним надписи «NOBLE VODKA» (пер. с англ. – благородная водка) и «DISTILLED AND BOTTLED IN RUSSIA» (пер. с англ. – дистиллировано и разлито в России). Ниже располагается изображение в виде стилизованного щита, короны, двух стрел, вздыбленной лошади и надписи «Gaudeamus igitur» (итак возрадуемся – лат.), еще ниже – словесные элементы и цифры «EXPORT» (пер. с англ. – экспорт), «40% ALK./VOL/» и «LITER».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в сером, черном, желтом, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 23.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «NOBLE НОБЛЕ» по свидетельству №360467 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

При этом все слова кроме «BELUGA», «Gaudeamus igitur», а также элемент «40%», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что все слова кроме «BELUGA», «Gaudeamus igitur», а также элемент «40%» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель считает неправомерным вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака;

- сравниваемые знаки производят совершенно различное общее зрительное впечатление, их доминирующие охраноспособные элементы не являются сходными;

- наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «BELUGA», положенный в основу серии товарных знаков заявителя;

- словосочетание «NOBLE VODKA» в переводе с английского языка означает «благородная водка», в связи с чем является неохраноспособным, что подтверждается экспертизой, и не может быть положено в основу сходства сравниваемых обозначений;

- описательный характер обозначения «NOBLE VODKA» (благородная водка) подтверждается практикой экспертизы и использованием данного понятия в качестве характеристики своей продукции многими производителями.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- Распечатку товарных знаков «BELUGA/БЕЛУГА» на 15л. [1];

- Перечень наград водки «BELUGA/БЕЛУГА» на 12л. [2];
- Распечатка электронного словаря на 1л. [3];
- Сведения об использовании словосочетания «благородная водка» на 7л. [4];
- Публикацию товарного знака по свидетельству №408433 на 1л. [5].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием всех слов кроме «BELUGA», «Gaudeamus igitur», а также элемента «40%», в качестве неохраняемых элементов.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.03.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

- 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 пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 является комбинированным и представляет собой этикетку, в верхней части которой расположено слово «BELUGA» (пер. с англ. – белуга), выполненное полукругом заглавными буквами латинского алфавита. Текст обрамлен тонкой рамкой. Центральная часть обозначения является прямоугольником, в верхней части которого по центру расположен круг с окантовкой, стилизованными волнами и надписью «FINEST QUALITY» (пер. с англ. – лучшее качество), под ним надписи «NOBLE VODKA» (пер. с англ. – благородная водка) и «DISTILLED AND BOTTLED IN RUSSIA» (пер. с англ. – дистиллировано и разлито в России). Ниже располагается изображение в виде стилизованного щита, короны, двух стрел, вздыбленной лошади и надписи «Gaudeamus igitur» (итак возрадуемся – лат.), еще ниже – словесные элементы и цифры «EXPORT» (пер. с англ. – экспорт), «40% ALK./VOL/» и «LITER».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в сером, черном, желтом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак «Noble Нобле» по свидетельству №360467 является словесным, выполненным в две строки буквами латинского и русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически тождественный словесный элемент «Noble».

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Основным, «сильным» элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «BELUGA» (пер. с англ. – белуга), доминирующий в обозначении пространственно путем его расположения в верхней части обозначения по центру и в силу выполнения его более крупным шрифтом по отношению к иным составляющим обозначения, оригинального исполнения буквенных элементов.

Что касается других словесных элементов знака, то они второстепенны с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку имеют меньший размер или относятся к категории описательных.

Так, относительно словесного элемента «NOBLE» в заявленном обозначении необходимо указать, что этот элемент выполнен в том же шрифте и расположен рядом с элементом «VODKA», что позволяет считать эти два слова образующим словосочетание «NOBLE VODKA».

Исходя из правил грамматики в данном словосочетании элемент «NOBLE» является прилагательным, в связи с чем словосочетание переводится в целом как «благородная водка»[3].

Согласно материалам [4] понятие «благородная водка» используется в качестве описательной характеристики дорогостоящих водок высокого класса.

Таким образом, с точки зрения семантики словесная часть заявленного обозначения «NOBLE VODKA» с учетом заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно: «водка», воспринимается как указание на вид товара.

Следует отметить, что экспертизой элементы «NOBLE VODKA» также признаны неохраноспособными.

Поскольку словесный элемент «NOBLE VODKA» не занимает доминирующего положения в обозначении, он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица товарного знака «Noble Нобле» по свидетельству №360467. В данном знаке словесный элемент является элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производитель) идентифицируются потребителем. При этом в построении знака слово «Noble» с большой вероятностью будет восприниматься как существительное со значение «человек благородного происхождения, дворянин» [4].

Поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «BELUGA» (товарный знак заявителя) [1], элемент «NOBLE VODKA» несет чисто информационную нагрузку о свойствах продукции, а в противопоставленном знаке индивидуализация осуществляется за счет иных словесных элементов, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

При анализе материалов дела коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что наименование водки «BELUGA» присутствует в заключении компетентного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, представленном в Роспатент при предоставлении исключительного права не ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», в то время как заявителем по заявке №2010706008/50 является кипрская компания.

Ознакомленный с данными доводами заявитель представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 22.04.2011 сведения о том, что ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» является единственным учредителем и владельцем заявителя (РОВЕРЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр), что позволяет произвести регистрацию товарного знака по заявке №2010706008/50 на имя данного лица.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.02.2011, отменить решение Роспатента от 23.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010706008/50.