

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 09.08.2016, поданное «ВИННАЯ КОМПАНИЯ «ШУМИ» ЛТД., г. Телави, Грузия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014736786, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**lori**» по заявке № 2014736786, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявителя словесное обозначение «**lori**» (транслитерация «Иори»), выполненное стандартным шрифтом в латинице.

Роспатентом 19.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы, мотивировано тем, что заявленное обозначение «**lori**» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «ЛИКО-

98», Москва) товарным знаком «» по свидетельству № 232624 (приоритет

от 16.08.2001) [1].

В поступившем 09.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.04.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком фонетически, визуально и семантически.

- заявленное обозначение читается как "ИОРИ". Обозначение "lori" представляет собой название небольшой реки в Грузии (Иори (устар. Иора) (груз. იორი, азерб. Qabirli, цахур. Къарби) — река в Закавказье (в восточной Грузии и Азербайджане), текущая с южных склонов Большого Кавказского хребта через Иорское плоскогорье и впадающая в Мингечаурское водохранилище -см. www.wikipedia.org). Река известна в Грузии, а также за ее пределами, в непосредственной близости от нее находится г.Телави, где находится заявитель - Винная компания "Шуми" ЛТД.

- противопоставленное обозначение "ЛОРИ" имеет, следуя данным словарно-справочных изданий, несколько вариантов лексического значения: Лори (лори, лориевые) — семейство приматов; лори — подсемейство попугаеобразных; Лори — область (марз) Республики Армения; Лори (остров) — один из островов группы Южных Оркнейских островов - см. www.wikipedia.org. Ни одно из них не является сходным с семантикой заявленного обозначения.

- заявитель указывает на то, что в процессе экспертизы по заявке заявителем было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, которые могло бы исключить вероятность прочтения заявленного обозначения в варианте "ЛОРИ". Однако, запрошенные изменения были отклонены экспертизой, как существенные, что, по мнению заявителя, является неправомерным и противоречит имеющейся практике ФИПС по регистрации аналогичных изменений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014736786 в отношении всех указанных в перечне товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.09.2016, заявителем была выражена просьба о предоставлении возможности внесения изменений в заявленное обозначение, которые могли бы исключить вероятность прочтения заявленного обозначения «**lori**» в варианте «**Лори**». Просьба была удовлетворена и заседание коллегии перенесено на 11.10.2016.

По заявлению «ВИННОЙ КОМПАНИИ «ШУМИ» ЛТД., поступившему 09.09.2016, указанные изменения были внесены в заявленное обозначение (**lori** изменено на **iori**), о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 10.10.2016.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (31.10.2014) заявки № 2014736786 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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.

С учетом внесенных изменений заявленное обозначение «**iori**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и содержит графический элемент в виде стилизованного изображения яблока с гусеницей и словесный элемент «Лори», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что сопоставляемые знаки «**iori**» и «» имеют словесные элементы, отличающиеся по всем критериям сходства обозначений.

Сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление, благодаря различному графическому исполнению, буквенных единиц, наличию изобразительного элемента и колористического решения в противопоставленном товарном знаке [1].

Кроме того, обозначения имеют различную семантику (İori- река в Закавказье (в восточной Грузии и Азербайджане), Лори - имеет несколько вариантов лексического значения: (лори, лориевые) — семейство приматов; лори — подсемейство попугаеобразных; Лори — область (марз) Республики Армения; Лори_(остров) — один из островов группы Южных Оркнейских островов)) и фонетическому (различное количество слогов, гласных и согласных звуков).

Указанное позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их несходстве.

Что касается товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], коллегия отмечает, что сравниваемые перечни содержат однородные товары, относящиеся к алкогольной продукции, поскольку они имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей. Однако однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ не влияет на возможность регистрации несходных товарных знаков.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014736786 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2016, отменить решение Роспатента от 19.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014736786.