

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.03.2016 возражение, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712811, при этом установила следующее.

НОКТЮРН

Словесное обозначение *NOCTURNE* по заявке №2014712811, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 03, 20, 30, 32 классов МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 29, 35, 43, 44 классов МКТУ. В отношении другой части товаров и услуг 03, 20, 30, 32 классов МКТУ, а также всех товаров 33, 34 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

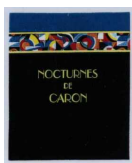
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащим иным лицам:

- **Ноктюрн** (свидетельство №205138 с приоритетом от 29.04.1999), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 112а;

- **NOTTURNO** (международная регистрация №1016911 с приоритетом от 13.05.2009), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Oettinger Davidoff AG Hochbergerstrasse 15 Postfach CH-4002 Basel для однородных товаров 34 класса МКТУ;



- (международная регистрация №775111 с приоритетом от 12.07.2001), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя GARANT-MOBEL Brands and Lisences S.a.r.l. 42, route de Treves L-6793 Grevenmacher для однородных товаров и услуг 20, 35, 42 классов МКТУ;



- (международная регистрация №639212 с приоритетом от 13.12.1994), **NOCTURNES** (свидетельство №118286 с приоритетом от 10.08.1992), зарегистрированные на имя Парфюм Карон, 99, рю дю Фобур Сэн-Онорэ, 75008, Париж, Франция.

Кроме того, по сведениям сети Интернет (см. www.taittinger.com, <http://winestyle.ru>, <http://AlcoVIP.ru>, <https://wineacademia.ru>, <http://les-vins.org>, <http://winehelp.ru>, www.alco.moscow, <http://stolzaczov.su>, <http://wine-butik.ru>), заявленное обозначение воспроизводит обозначение «NOCTURNE», которое используется для маркировки однородного товара 33 класса МКТУ (вино), производителем которого является известный винодельческий дом шампанских

вин Taittinger, Франция, продукция которого экспортируется в более 100 стран мира.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и вышеупомянутой компанией.

Таким образом, заявленное обозначение, регистрация которого в качестве товарного знака испрашивается на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 32 класса МКТУ (пиво), 33 классов МКТУ (алкогольные напитки), поскольку может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ «мороженое», части товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса не могут быть применены в силу принципа территориального действия исключительного права на товарный знак и отсутствия факта введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- правовая защита заявленного обозначения испрашивается только на территории Российской Федерации, а компания «Taittinger» производит товары и оказывает услуги за пределами России;

- факт производства каких-либо товаров за пределами Российской Федерации не может служить препятствием для регистрации товарного знака на территории России;

- заявленное обозначение не является оригинальным изобретенным словом, а представляет собой широко известное слово в русском языке (ассоциируется с названием инструментальной или вокальной пьесы лирического характера);

- заявленное обозначение не содержит в своем составе каких-либо сведений относительно производителя товаров и его места нахождения;

- заявленному обозначению неправомерно было отказано в регистрации в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое», поскольку этот вид товара не является однородным товарам противопоставленных товарных знаков.

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.02.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014712811 в качестве товарного знака, в том числе, и в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «мороженое», всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.04.2014) поступления заявки №2014712811 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

НОКТЮРН

Заявленное обозначение *NOCTURNE* по заявке №2014712811 с приоритетом от 18.04.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «мороженое», всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В качестве мотива для отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в заключении экспертизы приведены сведения из сети Интернет (сайты: www.taittinger.com, <http://winestyle.ru>, <http://AlcoVIP.ru>, <https://wineacademia.ru>, <http://les-vins.org>, <http://winehelp.ru>, www.alco.moscow, <http://stolzaczov.su>, <http://wine-butik.ru>), согласно которым заявленное обозначение воспроизводит название алкогольного напитка, производимого известным французским домом шампанских вин Taittinger.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации товарного знака следует отметить следующее.

Само по себе обозначение «НОКТЮРН» / «NOCTURNE» («ноктюрн» (франц. «nocturne», букв. ночной) род небольшого лирического музыкального произведения, см. Толковый словарь Ушакова, <http://dic.academic.ru>) не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим в заблуждение потребителя. Указанные словесные элементы, как справедливо отметил заявитель, не являются оригинальными изобретенными словами, а представляют собой лексические единицы русского и французского языков, вызывающие, исходя из их семантики, ассоциации с музыкальным произведением.

Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары (услуги), маркированные таким же обозначением, произведенные другим лицом. В силу такого присутствия у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным производителем, основанные на предшествующем опыте потребителя.

Анализ информации, размещенной на сайтах, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

Указанные сайты, за исключением www.taittinger.com, не являются сайтами компании-изготовителя товаров, а представляют собой Интернет-магазины, предлагающие к продаже алкогольные напитки различных производителей.

При этом на сайтах <http://winestyle.ru>, <http://AlcoVIP.ru>, <https://wineacademia.ru>, <http://les-vins.org>, <http://winehelp.ru>, www.alco.moscow, <http://stolzaczov.su>,

<http://wine-butik.ru> действительно содержится информация о винах компании Taittinger, в том числе шампанском Taittinger Nocturne, которое предлагается к продаже. При этом, данный напиток имеет высокую стоимость (от 5 до 7 тысяч рублей).

Необходимо отметить, что указанные выше сайты не содержат сведений ни о времени, ни о длительности производства и появлении на российском рынке продукции компании Taittinger, в том числе шампанского Taittinger Nocturne. Отсутствуют также какие-либо сведения об указанной продукции в российских средствах массовой информации.

При этом, несмотря на то, что в сети Интернет имеется сайт компании Taittinger (www.taittinger.com), информация, расположенная на его страницах, не содержит русскоязычную версию, что для среднего российского потребителя затрудняет ее прочтение. Вследствие указанного нет оснований полагать, что у потребителя могли сформироваться устойчивые знания о компании и выпускаемой ей продукции до даты подачи рассматриваемой заявки.

Все изложенное не позволяет прийти к однозначному выводу о том, что заявленное обозначение, включающее в свой состав лексические единицы русского и французского языка, ассоциируется с алкогольным напитком определенной компании-производителя, вследствие чего исключается введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

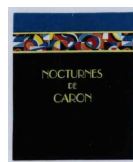
Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

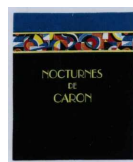
Также необходимо отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712811 в отношении части заявленных товаров основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков **Ноктюрн** по свидетельству №205138,

NOTTURNO по международной регистрации №1016911,



по



международной регистрации №775111,  по международной регистрации №639212, **NOCTURNES** по свидетельству №118286, принадлежащих иным лицам.

При этом следует указать, что решение Роспатента в части оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, оспаривается только в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

В этой связи в решении Роспатента были приведены сведения о товарном знаке **Ноктюрн** по свидетельству №205138.

Противопоставленный товарный знак **Ноктюрн** по свидетельству №205138 с приоритетом от 29.04.1999 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель [конфеты], помадки, пралине, пастилки; торты; пирожные; печенье; вафли; мучные изделия кондитерские».

НОКТЮРН

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения *NOCTURNE* и противопоставленного товарного знака **Ноктюрн**, основанное на фонетическом, семантическом и графическом критериях сходства.

Вместе с тем анализ однородности товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к категории «кондитерские изделия». Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товара 30 класса МКТУ «мороженое». Сопоставляемые товары, хоть и являются продуктами питания, тем не менее, не соотносятся друг с другом по роду/виду, имеют разную технологию производства, отличаются составом сырья, имеют разные каналы сбыта, условия хранения, т.е. не совпадают как по основным, так и по вспомогательным признакам однородности.

Так, кондитерское изделие – это многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья – сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов. Кондитерские изделия подразделяются на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Кондитерские изделия выпускаются кондитерскими фабриками.

В свою очередь мороженое – это замороженная сладкая масса из молочных продуктов с различными добавками. Мороженое изготавливается обычно из: молока, сливок, масла, сахара, вкусовых и ароматических веществ, различных пищевых добавок. Процесс производства мороженого осуществляется на хладокомбинатах и молочных заводах.

Кондитерские изделия и мороженое располагаются на разных прилавках и витринах как в магазинах мелкой розничной торговли, так и в крупных сетевых продовольственных супермаркетах. Мороженое размещается в специализированной холодильной зоне, обеспечивающей особое хранение продукции с целью сохранения ее свойств, вкусовых качеств. Кондитерские изделия, как правило, находятся на витринах и стеллажах с одноименным названием магазинной секции.

Все вышеизложенные отличия обуславливает вывод об отсутствии однородности кондитерских изделий и мороженого.

Ввиду отсутствия однородности сравниваемых обозначений, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, а, следовательно, маркированные ими товары будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Указанное позволяет прийти к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным подпунктом 2 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712811 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «мороженое», 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2016, изменить решение Роспатента от 25.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014712811.