

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 27.12.2012, поданное по поручению Damian Monev Damianov и Anna Slavcheva Koleva, Bulgarie (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1073806, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1073806 комбинированного знака со словесным элементом «REGINA» произведена Международным Бюро ВОИС 09.03.2011 с конвенционным приоритетом от 05.11.2010 на имя заявителя – Damian Monev Damianov «Stara planina» str. 69 BG-9600 BALCHIK (BG) и Anna Slavcheva Koleva «Stamboliiski» str. 22 BG-9600 BALCHIK (BG), в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 10.10.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1073806 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы комбинированный знак по международной регистрации №1073806 со словесным элементом «REGINA»

является сходным до степени смешения с комбинированным знаком (международная регистрация №800071 с конвенционным приоритетом от 08.07.2002), включающим словесный элемент «Regina», ранее получившим правовую охрану на территории Российской Федерации на имя SZATMÁRI KONZERVGYÁR KFT. Bem u. 85 H-4762 Tyukod (HU) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного знака словесные элементы «SPECIAL SELECTION», «WITH HONEY», «WINERY HOUSE», «WINE TESTING GALLERY» являются описательными, вследствие чего им не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.12.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем не оспаривается исключение из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «SPECIAL SELECTION», «WITH HONEY», «WINERY HOUSE», «WINE TESTING GALLERY»;

- заявитель просит рассмотреть возможность регистрации знака по международной регистрации №1073806 в отношении вина;

- заявитель не считает однородными товарами вина и пиво, поскольку эти товары имеют разный круг потребителей и стоимость, изготавливаются из разного сырья, отличаются процессом производства, производителями вина могут быть только юридические лица, а в отношении производства пива таких ограничений не существует;

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в семантическом, фонетическом и графическом отношениях;

- словесный элемент «REGINA» является общим для сравниваемых знаков, однако указанное слово имеет несколько значений в переводе с английского и латинского языков: 1. королева, царица, повелительница; 2. женское имя, поэтому в рассматриваемом знаке, включающем словесные элементы «Королевская домашняя винодельня» и изображение короны, слово «REGINA» воспринимается в значении

«Королева», а в противопоставленном знаке – вероятнее как женское имя Регина, следовательно, нельзя сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых знаков;

- сравниваемые знаки отличаются фонетически в силу наличия в составе знака по международной регистрации №1073806 неохранных элементов, обуславливающих разное звучание сравниваемых обозначений и их длину;

- сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление за счет изобразительного элемента, входящего в состав знака по международной регистрации №1073806, занимающего доминирующее положение по композиционному, цветовому и графическому решению;

- по мнению заявителя, сравниваемые знаки вызывают различные ассоциации и не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте;

- предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1073806, служащего для маркировки болгарских алкогольных напитков, позволило бы исключить на российском рынке появление контрафактной продукции.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1073806 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе 33 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- свидетельство Болгарии на товарный знак №65271;
- извлечение из Федерального закона №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;
- распечатка сведений о винных аукционах с сайта <http://sortov.net/vino>;
- распечатка информации с <http://slovari.yandex.ru> о значении слова Regina;
- распечатка информации о производстве вина с сайта <http://spirtnoe.nm.ru>;
- распечатка информации о производстве пива с www.znaytovar.ru;

- распечатка сведений о винах Болгарии с сайта <http://ru.wikipedia.org>;
- декларация Министерства здравоохранения №05-06-899-1 от 13.06.2012.

Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.06.2013, заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака «Regina» по международной регистрации №800071.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.11.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1073806 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно положениям пункта 1 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.



Знак по международной регистрации №1073806 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, выполненную в виде состарившейся фотографии с неровными краями и волнистой окантовкой по краям, в состав которой входит изобразительные и словесные элементы. Изобразительный элемент представляет собой изображение людей на фоне виноградника, которые давят виноград в большой деревянной бочке. В центре знака расположен словесный элемент «REGINA», выполненный оригинальным готическим шрифтом буквами латинского алфавита в красном цвете. Согласно Англо-русскому словарю общей лексики «Lingvo Universal» (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «REGINA» в переводе означает «королева». Под словом «REGINA» расположены словесные элементы «Special Selection» (в переводе с английского языка – «специальный отбор»), выполненный в оригинальной графической манере, имитирующей прописные буквы, «WITH HONEY» (в переводе с английского – «с медом»), «QUEEN'S WINERY HOUSE» (в переводе с английского – «винный дом королевы»), «WINE TESTING GALLERY» (в переводе с английского – «галерея дегустации вин»). Словесный элемент «QUEEN'S WINERY HOUSE» расположен в рамке оригинальной формы с короной в верхней части и выполнен в красном цвете. Остальные словесные элементы выполнены стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается то, что словесные элементы «SPECIAL SELECTION», «WITH HONEY», «WINERY HOUSE», «WINE TESTING GALLERY», входящие в состав знака по международной регистрации №1073806, являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку являются описательными по отношению к товару и его изготовителю.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака по международной регистрации №1073806 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано, в частности, на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №800071, принадлежащего иному лицу.



Противопоставленный знак  по международной регистрации № 800071 также является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Regina», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в красном цвете, расположенный на фоне плашки оригинальной формы с зеленым контуром, которая, в свою очередь, расположена на фоне стилизованного листочка зеленого цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Сходство знаков по международным регистрациям №1073806 и №800071 основано на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «REGINA» и «Regina», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях. Следует отметить, что слово «REGINA» в знаке по международной регистрации №1073806 занимает доминирующее положение в силу своего центрального расположения в знаке и контрастного цветового исполнения в красном цвете.

Что касается доводов заявителя о визуальных различиях сравниваемых знаков, то необходимо отметить, что в данном случае графический критерий сходства является второстепенным, принимая в внимание фонетическое и семантическое тождество основных индивидуализирующих словесных элементов знаков.

Анализ товаров 33 и 32 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков показал, что алкогольные напитки, указанные в перечне знака по международной регистрации №1073806, и вид товара «пиво» противопоставленного знака, относящейся к слабоалкогольным напиткам, соотносятся друг с другом по роду/виду, имеют одно назначение и места реализации, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения

экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 10.10.2012, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №800071, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1073806 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 10.10.2011 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1073806 в отношении всех товаров и услуг, в том числе заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.12.2012, отменить решение Роспатента от 10.10.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1073806 в отношении всех товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ с указанием словесных элементов «SPECIAL SELECTION», «WITH HONEY», «WINERY HOUSE», «WINE TESTING GALLERY» в качестве неохраняемых.