

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, рассмотрела возражение от 07.02.2011, поданное ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717312/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009717312/50 с приоритетом от 20.07.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольная продукция».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение бутылки с этикеткой и медальоном, прикрепленным к горлышку бутылки льняным шнурком и продолговатой пробкой.

На этикетке расположен словесный элемент «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», выполненный в две строки, под ним на фоне темного горизонтально ориентированного прямоугольника расположен словесный элемент «ВОДКА». Указанные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части этикетки расположено слово «Традиционная», выполненное курсивом на фоне четырехугольной фигуры. На медальоне по кругу расположены словесные элементы «ЗЕЛЁНАЯ» и «МИЛЯ», в центральной части

медальона указан производитель товара – ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод».

Обозначение выполнено в металлизированном золотом, зеленом, коричневом, белом и сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 08.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717312/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА», ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, по свидетельствам №№ 232999[1], 259058[2], 285365[3], 279219[4], 291017[5], 295697[6], 301580[7], 287560[8], 322875[9], 340915[10], 340916[11], 340917[12], 370932[13], 398359[14], 397219[15], 350108[16], 372565[17], 375402[18], 370929[19], 375403[20]; с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА» по заявке №2009713258/50 [21] и товарным знаком «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22].

В заключении также отмечено, что все цифры, знаки, слова, кроме «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства, состав, место производства, производителя товаров и видовое наименование предприятия.

Поскольку в заявленное обозначение включено видовое наименование товара «водка», в отношении других товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.02.2011, в котором заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

В возражении содержится анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ЗЕЛЁНАЯ МАРКА» не являются сходными до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенными в действие 10.05.2003 (далее – Правила) для определения сходства обозначений.

В возражении отмечено полное отсутствие сходства заявленного обозначения с объемным знаком по свидетельству №322875 [9] и обозначением по заявке №2009713258/50 [21].

По мнению лица, подавшего возражение, противопоставление товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22] (заявка №2009717389) является неправомерным, так как его дата приоритета совпадает с датой подачи заявленного обозначения по заявке №2009717312/50, но имеет больший номер заявки, следовательно, заявленное обозначение подано раньше.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009717312/50.

К возражению приложен акт экспертного исследования, выполненный Автономной некоммерческой организацией «Лаборатория прикладной лингвистики» [23].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2011, заявитель дополнительно представил Решение Арбитражного суда Воронежской области от 19.11.2010 по делу №А14-7847/2010/221/13 [24], Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Воронежа от 25.02.2011 по делу №А14-7847/2010/221/13 [25] и письмо Роспатента от 20.08.2010, исх№02/31-7514/08 [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.07.2009) поступления заявки №2009717312/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила.

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, в частности, 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 доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Согласно пункту 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой изображение бутылки с этикеткой и медальоном, прикрепленным к горлышку бутылки льняным шнурком.

Композиция этикетки имеет традиционное для вино-водочных изделий решение, включающее словесный элемент «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, под ним расположены неохраемые словесные элементы «ВОДКА» и «Традиционная». Слово «ВОДКА» выполнено на фоне темного горизонтально ориентированного прямоугольника, а слово «Традиционная» расположено на фоне четырехугольной фигуры, верхняя часть которой ограничена прямой линией, а нижняя - выпуклой криволинейной линией, при этом горизонтально ориентированный прямоугольник наложен на четырехугольную фигуру. На медальоне по кругу расположен словесный элемент «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ», в центральной части медальона указан производитель товара – ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод». Бутылка укупорена коричневым продолговатым винтовым колпачком.

Регистрация товарного знака испрашивается в металлизированном золотом, зеленом, коричневом, белом, сером цветовом сочетании.

Исключение из охраны элементов, характеризующих товары 33 класса МКТУ и не занимающих доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, в возражении не оспаривается.

В отношении довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения, включающего видовое наименование товара «водка», требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 33 класса МКТУ: «алкогольная продукция», коллегия отмечает следующее.

Если обозначение, представляющее собой этикетку, содержащую конкретное наименование товара, заявлено в отношении перечня, представляющего собой название родовой группы, то оно не может быть зарегистрировано в отношении этого перечня, поскольку может быть ложным для части товаров, входящих в эту группу.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Приоритет противопоставленного товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 [22] (заявка №2009717389/50) действительно совпадает с приоритетом заявки №2009717312/50 – 20.07.2009. Таким образом, в один и тот же день в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих товаров 33 класса МКТУ.

Поскольку данные заявки поступили непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки, согласно пункту 14.10 Правил более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а именно, заявка №2009717312/50.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [22] в отношении товаров 33 класса имеет более поздний приоритет и, соответственно, не может служить препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленное обозначение по заявке №2009713258/50 [21] зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с присвоением ему регистрационного №428514.

Из совокупности противопоставленных товарных знаков следует выделить товарный знак [12], который представляет собой водочную этикетку, и объемный товарный знак [8].

Следует отметить, что словосочетания «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» и «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» различаются как семантически, поскольку несут в себе разные понятия и идеи, так и фонетически, различаясь составом букв и звуков. Вместе с тем, в зависимости от композиционного расположения в составе знаков (в одну строку, в две строки по кругу), визуально они могут усиливать или ослаблять степень сходства сравниваемых обозначений в целом.

Противопоставленный товарный знак [12] представляет собой этикетку, в которой на большой прямоугольник неправильной формы наложен прямоугольник поменьше. Этикетка включает, помимо словесного элемента «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА», неохранные элементы «водка» и «Традиционная рецептура», сходные с элементами, включенными в заявленное обозначение, которые способствуют формированию ассоциативно близкого зрительного впечатления при восприятии заявленного обозначения и указанной этикетки, предназначенной для маркировки водочной продукции.

Кроме того, в состав этой этикетки входит изображение медальона, имеющего сходную форму и композиционное решение с медальоном, входящим в состав заявленного обозначения. Так, в верхней части сравниваемых медальонов по дуге расположено слово «ЗЕЛЁНАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Медальоны пересечены плашкой с указанием наименований производителей.

Близкое цветовое решение этикеток и медальонов сравниваемых обозначений дополнительно усиливает их визуальное сходство, способствуя возникновению между ними ассоциативной связи.

Противопоставленный объемный товарный знак [8] представляет собой бутылку, укупоренную колпачком, с этикеткой прямоугольной формы и круглым медальоном, прикрепленным к горлышку бутылки льняным шнурком, на котором расположены по кругу словесные элементы «ЗЕЛЕНАЯ» и «МАРКА». При этом следует отметить, что наличие медальона, закрепленного на бутылке льняным шнурком, является достаточно запоминающимся элементом, играющим существенную роль в индивидуализации товара наряду с этикеткой.

Сходство этого товарного знака с заявленным обозначением обусловлено сходством их композиционных решений, а именно: бутылки имеют традиционную форму, этикетки имеют сходную форму, пропорции и близкую цветовую гамму. Закрепленные на горлышке бутылок с помощью льняного шнурка медальоны

также имеют сходное графическое начертание словесных элементов и близкое цветовое решение.

В целом, несмотря на некоторое визуальное различие, сравниваемый объемный товарный знак [8] и заявленное комбинированное обозначение ассоциируются друг с другом.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717312/50, следует признать обоснованным.

В отношении представленных заявителем судебных актов [24], [25] коллегия отмечает следующее.

В представленных судебных актах исследовалась степень сходства фотографического изображения бутылки водки «Зеленая миля Кедровая» со словесным товарным знаком «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» по свидетельству №232999 [1] и с объемным товарным знаком по свидетельству №301580[7], при этом вывод об отсутствии сходства словесного товарного знака [1] с фотографическим изображением бутылки водки «Зеленая миля Кедровая» обусловлен существенными различиями лексических, фонетических и графических характеристик обозначений «зеленая марка» и «зеленая миля» в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, а отсутствие сходства с объемным товарным знаком [7] обусловлено недостатком общих сходных элементов данных объектов.

В данном заключении исследуются другие товарные знаки, содержащие сходные с заявленным обозначением элементы, отсутствующие в товарных знаках [1] и [7], в силу чего оценка сходства товарных знаков, данная в судебных актах [24] и [25], не противоречит выводу заключения о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [8], [12], основанном на общем зрительном впечатлении.

В Палату по патентным спорам поступило Особое мнение от 15.04.2011, доводы которого сводятся к тому, что при рассмотрении возражения коллегия

проигнорировала Решение Арбитражного суда Воронежской области [24] и Постановление девятнадцатого арбитражного апелляционного суда [25], которые, по мнению заявителя, имеют непосредственное отношение к вопросу, рассматриваемому на коллегии.

В настоящем заключении рассмотрены доводы, изложенные заявителем в Особом мнении, и исследованы вышеуказанные судебные акты [24] и [25].

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2010.