

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 20.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715501 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012715501 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.11.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку с размещенными на ней словесными элементами «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», «РОССИЙСКИЙ», «ПЯТИЛЕТНИЙ», а также изображением пяти звезд. В нижней части этикетки расположены изображения медалей и сведения о товаре. Все цифры, слова, изображение звезд и медалей включены в состав обозначения в качестве неохраняемых элементов.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715501 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», «ПЯТИЛЕТНИЙ», а также изобразительный элемент в виде пяти звездочек являются неохранными, поскольку применяются различными производителями для маркировки ординарных коньяков (бренди) с выдержкой не менее пяти лет (см. Экспертиза напитков, Новосибирск, 2000, стр.47, <http://www.winenews.ru>; <http://www.nalivai.ru>) и указывают на свойство товаров. В отношении других товаров 33 класса МКТУ, не являющихся «бренди», регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров. Словесный элемент «РОССИЙСКИЙ» в силу своего семантического значения («российский» - относящийся к россиянам, к России, ее территории, см. <http://slovari.yandex.ru>) используется различными производителями для характеристики производимых товаров (см. Интернет: subscribe.ru; www.vsp.ru; www.pravda.ru), указывая на место нахождения изготовителя товаров, и является неохранным элементом. Также в заключении экспертизы указано, что, по сведениям сети Интернет (<http://ooovkz.com/konyaki/>), словесный элемент «РОССИЙСКИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК» заявленного обозначения воспроизводит название товаров, однородных заявленным, а именно коньяка (бренди), производимого ООО ВКЗ «КИЗЛЯР», Республика Дагестан, г. Кизляр, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Кроме того, экспертизой указано, что в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими слово «РОССИЙСКИЙ» и зарегистрированными ранее на имя ООО «КВС», г. Ессентуки по свидетельствам № 427359 [1], № 427358 [2], а также с товарным знаком «ПЯТИЗВЕЗДНАЯ» по свидетельству №229911[3], зарегистрированным ранее на имя ЗАО «ЛИВИЗ», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.03.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) словесные элементы «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», «РОССИЙСКИЙ», «ПЯТИЛЕТНИЙ», а также изобразительный элемент в виде пяти звездочек являются неохраняемыми и указаны в качестве таковых в графе (526) настоящей заявки;
- 2) учитывая мнение экспертизы о возможности отнесения заявленного обозначения к категории вводящих в заблуждение потребителя относительно вида и свойств товара, заявитель сократил перечень заявленных товаров до товара 33 класса МКТУ «бренди»;
- 3) неохраняемые элементы «РОССИЙСКИЙ», «ПЯТИЛЕТНИЙ», «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК» сами по себе не могут быть предметом правовой охраны, так как могут использоваться любыми субъектами предпринимательской деятельности и всякое ограничение на использование таких элементов является нарушением действующего законодательства о защите конкуренции;
- 4) заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1],[2] с учетом неохраняемости элементов «РОССИЙСКИЙ» и изображений звезд в сравниваемых знаках;
- 5) заявленное обозначение также является несходным с товарным знаком «ПЯТИЗВЕЗДНАЯ» [3], поскольку в заявленном обозначении словесный элемент «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК» является неохраняемым.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ: «бренди» или «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме бренди».

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2015, не присутствовал. Вместе с тем 27.02.2015 заявителем было представлено дополнение к возражению, в котором указано, в частности, следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным и, несмотря на отсутствие в нем охраняемых словесных элементов, легко запоминается и воспроизводится. Поскольку неохранные элементы заявленного обозначения занимают менее 10% пространства, занимаемого обозначением, нет оснований считать, что эти элементы занимают доминирующее положение в знаке, что позволяет признать заявленное комбинированное обозначение в целом обладающим различительной способностью. Кроме того, заявитель ссылается на Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12 декабря 2014 за №301-ЭС14-1129, касающегося товарного знака по свидетельству №487945, на основании которого заявитель делает вывод о том, что сходство заявленного и противопоставленных экспертизой обозначений обусловлено именно присутствием в них неохранных элементов, что не является основанием для признания их сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (14.05.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Согласно требованиям пункта 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В частности, согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2012715501 представляет собой этикетку бордового цвета с золотой окантовкой, на фоне которой последовательно сверху вниз расположены изобразительные элементы в виде окружности с подковой и пяти звездочек, словесные элементы «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», «РОССИЙСКИЙ», «ПЯТИЛЕТНИЙ», изобразительные элементы в виде пяти медалей, наложенных друг на друга в горизонтальном направлении. Слева и справа от медалей расположены элементы информационного характера: «0,5л объем», «42% об.спирт».

В результате анализа заявленного обозначения установлено следующее.

Все цифры, слова, изображение звезд, медалей не соответствуют критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленный товар, так как указывают на его свойство, место производства, объем и содержание спирта, что отмечено заявителем в материалах заявки и указано в заключении по результатам экспертизы. Таким образом, отнесение экспертизой указанных элементов к категории неохраноспособных в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесные элементы «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», «ПЯТИЛЕТНИЙ», изобразительный элемент в виде пяти звездочек являются указанием на свойство определенного вида товаров и

применяются различными производителями для маркировки бренди с выдержкой не менее пяти лет (см. Экспертиза напитков. Новосибирск, 2000, стр. №47; материалы сети Интернет <http://www.winenews.ru>; <http://www.nalivai.ru>) и в отношении товаров, не являющихся «бренди», способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара. Однако, следует отметить, что заявителем был ограничен объем притязаний до товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме бренди», что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно вида товаров 33 класса МКТУ.

В отношении довода, указанного в заключении по результатам экспертизы, касающегося использования словосочетания «РОССИЙСКИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК»» ООО ВКЗ «КИЗЛЯР», г. Кизляр для индивидуализации товаров, однородных заявленным, коллегия сообщает следующее. По информации, размещенной в сети Интернет на указанном экспертизой сайте <http://ooovkz.com/konyaki/> не представляется возможным идентифицировать дату начала использования указанного обозначения ООО ВКЗ «КИЗЛЯР». Кроме того, как указано выше, данные обозначения могут использоваться любым участником данного сегмента рынка.

В связи с указанным у коллегии нет оснований полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании данного пункта мотивировано экспертизой сходством до степени смешения с товарными знаками [1-3].

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] представляют собой этикетки, в верхней части которых расположен элемент «КВС», выполненный заглавными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, изобразительный элемент в виде переплетений гроздей винограда, изображение трех и пяти звездочек,

расположенный почти по центру этикетки словесный элемент «РОССИЙСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, изобразительный элемент в виде прямоугольника, расположенный в нижней части этикетки. Неохраняемыми элементами товарных знаков являются: РОССИЙСКИЙ, изображение трех и пяти звезд соответственно. Знаки зарегистрированы в отношении товара 33 класса МКТУ: «бренди» в следующих цветовых сочетаниях: «желтый, красный, серый, бежевый, черный, белый» [1] и «черный, желтый, красный, белый, серый, бежевый» [2].

Заявленное обозначение, как указывалось ранее, также представляет собой этикетку. Сопоставление упомянутых этикеток показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма (прямоугольная этикетка с приподнятым верхом);
- сочетание цветов и тонов (преобладают красно-желто-бежевые оттенки);
- композиционное построение этикеток, выражающееся в идентичном местоположении основных элементов этикеток (близко по восприятию расположены, в том числе неохраноспособные элементы сравниваемых обозначений: «РОССИЙСКИЙ», изображения звездочек).

Восприятие сравниваемых этикеток приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает общее зрительное впечатление, создаваемое сравниваемыми обозначениями, их ассоциирование друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Присутствие в верхних частях сопоставляемых этикеток отличающихся изобразительных элементов (окружности с подковой - в заявленном обозначении и элемента «КВС» в гроздьях винограда - в противопоставленных товарных знаках [1],[2]) не приводит к качественно иному восприятию сравниваемых знаков.

В отношении однородности сравниваемых товаров заявленного перечня с учетом его сокращения и противопоставленных товарных знаков [1-2] следует отметить, что в перечнях фигурирует один и тот же товар «бренди», что само по себе и предопределяет однородность сравниваемых товаров.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Следует согласиться с заявителем, что заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным экспертизой словесным товарным знаком «ПЯТИЗВЕЗДНАЯ»[3], поскольку словесный элемент «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, следовательно, не может выполнять индивидуализирующую функцию в знаке в отличие от обозначения «ПЯТИЗВЕЗДНАЯ».

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2014.