

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 19.02.2014, поданное ОАО «Алкон», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709655, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012709655 с приоритетом от 29.03.2012 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «GREEN WITCH», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 12.09.2013 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2012709655. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «GREEN WITCH» фонетически сходно с названием исторического района Лондона - «GREENWICH», в связи с чем при

определенных обстоятельствах заявленное обозначение может быть воспринято потребителем через ассоциацию как географическое указание. Вина Англии известны потребителю, поскольку вино в Англии делали еще со средних веков (см. например <http://www.gotovim.ru/pogrebok/vine/general/engvine.shtml>, <http://londonmania.ru/stories?id=454>, http://www.svvr.ru/Vinniy_rynok_Anglii и др.).

Таким образом, заявленное обозначение через ассоциации способно породить в сознании потребителя представление о том, что товары произведены на территории Англии, что не соответствует действительности.

Заявленное обозначение «GREEN WITCH» также представляет собой название коктейля, состоящего из апельсинового сока (Orange Juice) и голубого курасао (Blue Curacao), см. например Интернет. В связи с чем для части товаров 33 класса МКТУ «коктейли» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ оно не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и свойства товаров/услуг, а также используется различными производителями как характеристика товара и его свойств (см. например, http://coctail.in/ua/coctail_12987.htm, <http://www.indrink.com/v.html?id=6186>, <http://coctail.uk.com/Coctail-Recipe/Green-witch.htm>). Для другой части товаров 33 класса МКТУ, всех товаров 32 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

В связи с изложенным регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его места нахождения, а также относительно вида товара и его свойств.

Кроме того, заявленное обозначение (в силу фонетического признака сходства) сходно до степени смешения с товарными знаками «ГРИНВИЧ», ранее зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельства: №194196, приоритет от 11.08.1998; №390212, приоритет от 06.02.2008).

В Палату по патентным спорам 19.02.2014 поступило возражение и дополнение к нему, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- словосочетание «GREEN WITCH» является фантазийным и само по себе не указывает ни на вид, ни на качество, ни на свойство товаров/услуг;

- обозначение «GREEN WITCH» не является географическим названием. Слово Гринвич как географическое название не тождественно словесному обозначению «GREEN WITCH», состоящему из двух слов, в переводе с английского языка означающее «зеленая ведьма»;

- заявитель обращает внимание на то, что даже при признании правомерности отождествления обозначения «GREEN WITCH» с географическим наименованием экспертиза должна была показать известность производства товаров 33 класса МКТУ не в Англии вообще, а в Гринвиче. При этом, вина английского производства в Россию не поставляются, следовательно, они не могут быть «знакомы» потребителю. История развитие виноделия в Англии представляет собой узко-специфическую область, с которой не может быть знаком российский потребитель алкогольной продукции. Экспертиза не привела ни одного доказательства известности английских вин в Российской Федерации.

- дополнительно о правомерности позиции заявителя свидетельствует наличие товарных знаков по свидетельствам №194196 и № 390213. Патентное ведомство не усмотрело ложности обозначения «ГРИНВИЧ» на имя российского производителя для таких услуг 35 класса как «изучение рынка; продажа аукционная; сбыт товара через посредников; реклама, реализация товаров и т.д.» несмотря на то, что всему миру известны аукционы Сотсбис и Кристис, проводимые в Англии;

- заявленное обозначение ошибочно признано не обладающим различительной способностью, поскольку: оно не обозначает товар конкретного состава (согласно указанным экспертизой первым двум сайтам, описан рецепт приготовления этого коктейля только из апельсинового сока и голубого курасао,

согласно третьему сайту – коктейль Green Witch должен содержать голубой курасао, сидр и пиво), обозначение «GREEN WITCH» не используется различными специалистами, нет серийного производства продукции, выпускаемого различными специалистами, а также не используется длительное время (ссылки из Интернета датированы 2013 годом);

- обозначения «GREEN WITCH» не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «Гринвич», т.к. сравниваемые обозначения семантически, фонетически и визуально различны

- кроме того, заявитель отмечает, что уже выпускает в значительных объемах алкогольную продукцию, маркированную обозначением «GREEN WITCH», информация о выпускаемой продукции отражена на сайте заявителя.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709655 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о коктейле «GREEN WITCH» – [1];

- распечатка с сайта заявителя – [2];

- фотографии – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.03.2012) поступления заявки №2012709655 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 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 либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих

звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «GREEN WITCH» по заявке №2012709655 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве мотивировки отказа экспертизой были даны ссылки на сведения из сети Интернет (сайты: http://cocktail.in/ua/cocktail_12987.htm, <http://www.indrink.com/v.html?id=6186>, <http://coctail.uk.com/Coctail-Recipe/Green-witch.htm>), согласно которым заявленное обозначение воспроизводит название

коктейля, используется различными производителями как характеристика товара и его свойств

Анализ информации, размещенной в сети Интернет, в том числе переход по указанным экспертизой ссылкам, не свидетельствует и не позволяет оценить степень информированности российского потребителя об использовании данного обозначения в качестве наименования коктейля с определенным составом, а также не подтверждает повсеместного применения данного обозначения различными лицами до даты подачи заявки.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы, свидетельствующие о выпуске продукции, маркированной обозначением «GREEN WITCH», представленной на полках магазинов и в сети Интернет.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно товаров, не подтверждены.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам №194196 – (1) и №390213 – (2).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ГРИНВИЧ НАЧАЛО ОТСЧЕТА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «ГРИНВИЧ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Знаки (1,2) зарегистрированы на имя одного лица – ООО «Гринвич», г.Екатеринбург. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении услуг 35,

37, 39, 42 классов МКТУ, знаку (2) – в отношении услуг 35, 37, 39, 44 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют разное количество слов (заявленное обозначение включает два слова, в отличие одного слова в знаке (1) и трех слов в знаке (2)), а также слогов, букв, гласных, согласных. Кроме того, наличие в знаке (2) словесного элемента «НАЧАЛО ОТСЧЕТА», придает ему отличные от заявленного обозначения звучание и смысловую окраску.

Указанные различия придают обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, поскольку они имеют разные смысловые значения.

Так, согласно словарно-справочным изданиям слово «ГРИНВИЧ» противопоставленных знаков (1,2) является географическим наименованием города в черте Бол. Лондона (Великобритания), упоминаемого в X в. как Gronewic, Grenewic – «зеленая деревня», меридиан Гринвича служит началом мирового отсчета времени и долготы, см. Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001, на сайте <http://dic.academic.ru/>.

Рассматриваемое обозначение «GREEN WITCH», представляющее собой словосочетание, в котором все слова связаны семантически и грамматически, в переводе с английского языка означает «ЗЕЛЕНАЯ ВЕДЬМА» и семантика словосочетания вызывает в сознании потребителя определенный образ – некой колдуньи, связанной с нечистой силой.

Сравниваемые обозначения различаются и визуально. Наличие разного количества слов в сравниваемых обозначениях, а также исполнение их буквами разных алфавитов влияют на их визуальное различие.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее.

Поскольку, как было отмечено выше, заявленное обозначение «GREEN WITCH», представляющее собой словосочетание, означает «ЗЕЛЕНАЯ ВЕДЬМА», то обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его места нахождения, отсутствуют.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.02.2014, отменить решение Роспатента от 12.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709655.