

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, рассмотрела возражение от 15.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парламент Дистрибьюшн», г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728331, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012728331, поданной 16.08.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров «настойки, настойки горькие» 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки. Словесные элементы «НАСТОЙКА», «Парламент», «Parliament» (транслитерация слова «Парламент», перевод с английского языка – парламент), «настоящая перцовая настойка» и «МЕД И ПЕРЕЦ» выполнены стандартным шрифтом, выровнены по центральной линии обозначения. В верхней части этикетки расположены изобразительные элементы в виде оригинальной геометрической фигуры, состоящей из горизонтально расположенного прямоугольника и пятиугольника, по бокам от которого

симметрично помещено по четыре параллельные линии. В нижней части обозначения располагаются оригинальные стилизованные изображения перчика и фрагмента пчелиных сот, под ними – на фоне оригинальной декоративной полосы – горизонтально расположенная шестиугольная фигура, обрамленная несколькими контурами. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, желтый, коричневый, красный, зеленый, золотистый, а также их оттенки.

Роспатентом принято решение от 28.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728331. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 287013, 375667 и знаками по международным регистрациям №№ 802095, 961860, 961676, 1100493, принадлежащими Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн, правовая охрана которых действует в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано также, что в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «МЕД И ПЕРЕЦ», «НАСТОЙКА», «НАСТОЯЩАЯ ПЕРЦОВАЯ НАСТОЙКА» и элемент «®», являющиеся неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.03.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными экспертизой товарными знаками по свидетельствам №№ 287013, 375667 и знаками по международным регистрациям №№ 802095, 961860, поскольку сравниваемые этикетки имеют существенные различия по внешней форме,

цветовым сочетаниям, графическим особенностям словесных элементов, а также различия в доминирующих элементах: в заявленном обозначении – это слова «Парламент» и «Parliament», в противопоставленных знаках – это слово «Nemiroff»;

- заявитель также не может согласиться с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 961676, поскольку различительная способность этого противопоставленного знака весьма низка, что подтверждается многочисленными товарными знаками, зарегистрированными на имя разных лиц и включающих изображение перца (свидетельства №№ 183857, 355026, 336575, 454635, 300076, 338760, 390941, 274848 и т.д.);

- заявленное обозначение представляет собой этикетку, продолжающую серию зарегистрированных в качестве товарных знаков (свидетельства №№ 366800, 449437, 507369) этикеток алкогольной продукции «Парламент», широко известной потребителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012728331 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ с включением в товарный знак не обладающих различительной способностью словесных элементов в качестве неохраняемых.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2014, заявителем представлено дополнение к возражению, содержащее следующие доводы:

- в сети Интернет имеется большое количество сведений о производстве настоек со вкусом меда и перца (<http://alcofan.com>, <http://bartikus.ru>, <http://www.povarenok.ru>, <http://www.nnre.ru>, <http://secretdachi.ru>, <http://vekzhivu.com>, <http://fb.ru>, <http://food.ua>, <http://www.tvcook.ru>, <http://1000.menu>, <http://ylik.ru>), что предполагает включение соответствующих описательных элементов в состав этикетки

продукции для информирования потребителей о составе, вкусе и характеристиках такого товара;

- заявленное обозначение имеет фонетические, семантические и графические отличия от противопоставленных товарных знаков, с учетом утраты различительной способности изобразительных элементов в виде перца и медовых сот, в силу их повсеместного использования многими производителями, а также ввиду их описательности, как характеризующих состав и вкус товаров;

- традиционное место расположения словесных и изобразительных элементов на этикетках у каждого производителя алкогольной продукции обеспечивает узнаваемость потребителями соответствующих товаров, заявленное обозначение выполнено в традиционной для всех этикеток «Парламент» форме с традиционным расположением элементов этикетки, при существенно другом расположении элементов в этикетках продукции компании Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн;

- отказ в регистрации заявленного обозначения на основании сходства не обладающих различительной способностью элементов влечет ограничение деятельности добросовестного производителя – ООО «Парламент Дистрибьюшн».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы из сети Интернет об алкогольной продукции со вкусом меда и перца иных производителей.

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

С учетом даты (16.08.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в частности, 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений 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. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012728331 заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки Т-образной формы. В верхней части этикетки расположены словесные элементы «НАСТОЙКА» и «Парламент», а также изобразительные элементы в виде прямоугольника, имеющего в верхней центральной части выступ пятиугольной формы, по бокам и во внутренней части которого расположены параллельные линии. Центральная и нижняя части этикетки содержат



расположенные друг под другом словесные элементы «Parliament», «настоящая», «перцовая», «настойка», под которыми размещена композиция, состоящая из стилизованных изображений медовых сот с вытекающим волнами медом, красного перца и надписи «МЕД И ПЕРЕЦ», имеющей двойную рамку, по бокам от которой выполнен контрастный орнамент.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров «настойки, настойки горькие» 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: белый, желтый, коричневый, красный, зеленый, золотистый, а также их оттенки.

Решение Роспатента от 28.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728331 мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 287013, 375667 и знаками по международным регистрациям №№ 802095, 961860, 961676, 1100493.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 287013 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, имеющей форму прямоугольника, вытянутого по вертикали, верхняя сторона которого выполнена полукругом. В верхней части этикетки размещен изобразительный элемент в виде кольца с помещенным внутри него бокалом, ниже которого симметрично расположены два графических элемента в виде узоров, между ними – словесный элемент «горілка». Под ними помещено изображение ленты, образующей симметричный полукруг, и надпись «медова з перцем». В левой нижней части этикетки расположен словесный элемент «Nemiroff®», повернутый на 90° влево относительно горизонтали, справа от которого находится композиция, состоящая из стилизованных изображений медовых сот и красного перца с зеленым листом, словесных и цифровых элементов «Міцність 40% об», «Місткість 0,5 л.» и «№ 23», а также двух графических элементов в виде узоров. Правовая охрана данного товарного знака, выполненного в желтом, золотистом, бордовом, красном, зеленом, черном и белом цветовом сочетании, действует в отношении товаров «водка» 33 класса МКТУ и услуг «сбыт водки через посредников; импорт-экспорт водки», «реализация водки; обеспечение водкой» 35 и 42 классов МКТУ, с указанием всех букв, цифр и слов, кроме «Nemiroff», в качестве неохраняемых элементов.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 375667 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, имеющей форму прямоугольника, вытянутого по вертикали и сужающегося к низу, верхняя сторона которого выполнена полукругом. Фон этикетки визуально поделен по вертикали на две части: левую и правую. В левой части этикетки расположен словесный элемент «Nemiroff®», повернутый на 90° влево относительно горизонтали. Фон правой части этикетки выполнен в виде стилизованного изображения медовых сот. В центре этикетки



расположено стилизованное изображение красного перца с зеленым листом, над которым размещены словесные элементы «ГІРКА НАСТОЯНКА», а под ним, в нижней части этикетки, помещена красная горизонтальная линия и под ней надпись «УНІКАЛЬНЕ ПОЇДНАННЯ ПЕРЦЮТА МЕДУ». В верхней части этикетки на фоне красной полосы выполнены словесные элементы «МЕДОВА З ПЕРЦЕМ», слева над которыми помещен изобразительный элемент в виде круглой эмблемы. Правовая охрана данного товарного знака, выполненного в коричневом, золотом, сером, красном, золотистом, белом, зеленом и ярко-голубом цветовом сочетании, действует в отношении товаров «настойки горькие» 33 и услуг «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров, на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 классов МКТУ, с указанием элемента ® и всех слов, кроме «Nemiroff», в качестве неохраняемых элементов.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 802095 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, имеющей форму прямоугольника, вытянутого по вертикали, верхняя сторона которого выполнена полукругом. В верхней части этикетки размещен изобразительный элемент в виде кольца с помещенным внутри него бокалом, ниже которого симметрично расположены два графических элемента в виде узоров, между ними – словесный элемент «FLAVORED VODKA».



Под ними помещено изображение ленты, образующей симметричный полукруг, и надпись «HONEY PEPPER». В левой нижней части этикетки расположен словесный элемент «Nemiroff®», повернутый на 90° влево относительно горизонтали, справа от которого находится композиция,

состоящая из стилизованных изображений медовых сот и красного перца с зеленым листом, словесных и цифровых элементов «40% alc. by vol.», «700 ml», а также двух графических элементов: один – в виде двух медалей, другой – в виде узора. Правовая охрана данного знака, выполненного в бежевом, золотом, бордовом, черном, желтом, зеленом и красном цветовом сочетании, действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «алкогольные напитки, в частности водка» 33 класса МКТУ с указанием всех цифр, букв и слов, кроме «Nemiroff», в качестве неохраняемых элементов.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 961860 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, имеющей форму прямоугольника, вытянутого по вертикали и сужающегося к низу, верхняя сторона которого выполнена полукругом. Фон этикетки визуально поделен по вертикали на две части: левую и правую. В левой части этикетки расположен словесный элемент «Nemiroff®», повернутый на 90° влево относительно горизонтали. Фон правой части этикетки выполнен в виде стилизованного изображения медовых сот. В центре этикетки расположено стилизованное изображение красного перца с зеленым листом, над которым размещены словесные элементы «FLAVORED VODKA», а под ним, в нижней части этикетки, помещена красная горизонтальная линия и под ней элементы «PRODUCED», «IMPORTED», «40% alc. vol.», «700 ml» и другие. В верхней части этикетки на фоне красной полосы выполнены словесные элементы «HONEY PEPPER», над которыми помещен изобразительный элемент в виде круглой эмблемы и слово «Ukrainian». Правовая охрана данного знака, выполненного в золотом, желтом, красном, белом, зеленом, черном и коричневом цветовом сочетании, действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «алкогольные напитки, а именно бальзамы» 33 класса МКТУ и услуг «реклама; управление бизнесом; бизнес-администрирование; офисная



служба; ввоз и вывоз алкогольных напитков, оптовая и розничная торговля алкогольными напитками» 35 класса МКТУ с указанием всех цифр, букв и слов, кроме «Nemiroff», в качестве неохраняемых элементов.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 961676 представляет собой изобразительное обозначение в виде композиции из прямоугольника, правая часть которого выполнена в виде стилизованного изображения медовых сот, и расположенного в центре прямоугольника стилизованного изображения красного перца



с зеленым листом. Правовая охрана данного знака, выполненного в красном, зеленом, желтом и белом цветовом сочетании, действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «алкогольные напитки, а именно водка» 33 класса МКТУ и услуг «реклама; управление бизнесом; бизнес-администрирование; офисная служба; ввоз и вывоз алкогольных напитков, оптовая и розничная торговля алкогольными напитками» 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1100493 является трехмерным (объемным) обозначением, имеющим очертания прямоугольной коробки с видимой верхней и нижней частями и невидимой центральной лицевой частью. В верхней и нижней частях расположены стилизованные изображения красных перцев на золотистом фоне. В средней (внутренней) части коробки имеется фон в виде стилизованного



изображения медовых сот. Правовая охрана данного знака, выполненного в золотом, желтом, коричневом, бежевом, белом, черном, красном и зеленом цветовом сочетании, действует на территории Российской Федерации в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ.

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

Как видно из приведенного описания, заявленное обозначение, также как и противопоставленные товарные знаки, в своей композиции имеет стилизованные изображения медовых сот и красного перца.

Вместе с тем значимость элемента в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени этот элемент влияет на индивидуализирующую способность товарного знака.

Необходимо учитывать, что изображения медовых сот и красного перца в заявленном обозначении являются частью фона этикетки, содержащей, помимо них, множество иных словесных и графических элементов. Доминирующими элементами заявленного обозначения, обуславливающими его различительную способность, являются словесные элементы «Парламент», «Parlament» и графические элементы, свойственные этикеткам всей продукции заявителя: прямоугольник с выступом в верхней центральной части, имеющим пятиугольную форму, по бокам и во внутренней части которого расположены параллельные линии.

Более того, изображения медовых сот и красного перца выполняют в данном обозначении описательную функцию, что обусловлено особенностями товаров, в отношении которых испрашивается регистрация.

Так, энциклопедические источники, в частности «Алкобольные напитки: популярная энциклопедия / Ред.-сост. С.П. Самуэль, Е.К. Знак. Мн.: ПП «МЕТ», 1994, содержат сведения о том, что горькую настойку, приготавливаемую на настоях перца стручкового красного, черного, кубебы, называют «перцовкой».

Следовательно, для заявленных товаров «настойка, горькая настойка» слова «перец», «перцовая» и изображение перца являются элементами, характеризующими данную продукцию, а значит, они не могут выполнять индивидуализирующую функцию.

Что касается меда, то его содержание, наряду с перцем, в составе аналогичных напитков подтверждается приведенными заявителем сведениями о производстве разными лицами настоек на основе меда и перца, а также зарегистрированными на имя разных лиц товарными знаками в виде этикеток, включающих изображения медовых сот и перца или указание на их наличие в составе (см., например, свидетельства №№ 336576, 338760, 398407, 403536, 507013 и др.).

Таким образом, индивидуализирующая функция заявленного обозначения, а также противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 287013, 375667 и знаков по международным регистрациям №№ 802095, 961860 обуславливается всей совокупностью входящих в их состав элементов и их взаимным расположением.

С учетом изложенного, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в виде этикеток показал различия их форм, внутреннего наполнения, композиционного расположения элементов, цветовой гаммы, а также различия (по всем критериям сходства словесных обозначений) основных доминирующих элементов обозначений: «Парламент» / «Parliament» и «Nemiroff».

Все сказанное обеспечивает разное зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, что приводит к выводу об отсутствии их ассоциирования друг с другом в целом, а следовательно, об отсутствии их сходства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных изобразительного и объемного товарных знаков (знаки по международным регистрациям №№ 961676 и 1100493) показал, что в них содержатся графические элементы в виде красного перца и медовых сот, что сближает обозначения с точки зрения их смыслового содержания.

Однако, ввиду описательного характера упомянутых элементов, решающим критерием при сравнении рассматриваемых обозначений становится их общее зрительное впечатление, обусловленное

композиционными особенностями и художественным исполнением этих элементов.

В данном случае, медовые соты, изображенные в противопоставленных товарных знаках, представлены в виде большого количества ячеек, имеющих форму шестиугольников, создающих общий фон обозначений. Описательный элемент в виде перца в знаке по международной регистрации № 961676 имеет зеленый листок, сопровождающий изображение перца на всех упомянутых выше этикетках. Изображения перцев в знаке по международной регистрации № 1100493 расположены горизонтально и не имеют фона из медовых сот.

В свою очередь, графическое представление изображений красного перца и медовых сот в заявленном обозначении иное. Так, медовые соты представлены небольшим объемно изображенным элементом, из которого волнами «вытекает» мед, создавая впечатление движения. Описательный элемент в виде перца изображен натуралистически и расположен «внутри» волны, образуемой медом, создавая, тем самым, единую композицию.

Таким образом, отсутствует сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 961676 и 1100493 в целом и не могут смешиваться потребителями.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, то они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к одному роду товаров (алкогольные напитки). Однако вывод об однородности не приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, поскольку установлено отсутствие сходства обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, как указано в ходе рассмотрения возражения заявителем, продукция, маркированная заявленным обозначением, реализуется на российском рынке с 2011 года, приобрела репутацию и известность у потребителей, ассоциируется исключительно с компанией заявителя.

Следует также отметить, что элемент «®» и словесные элементы «НАСТОЙКА», «НАСТОЯЩАЯ ПЕРЦОВАЯ НАСТОЙКА», «МЕД И ПЕРЕЦ» не обладают различительной способностью, характеризуют товары, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2012728331. Вместе с тем, указанные элементы не занимают в обозначении доминирующего положения, поэтому могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 15.05.2014, отменить решение Роспатента от 28.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012728331.