

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 17.04.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713224 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013713224, поступившей 18.04.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Торис», Россия (далее - заявитель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки № 2013713224, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



. Изобразительный элемент представлен оригинальной бутылкой с заостренными плечиками. Бутылка чуть заужается книзу. Нижняя часть бутылки резко расширяется и выполнена в оригинальной манере в виде подставки. В центре расположена гравировка в виде слова «SHTOFFKA». В центральной части бутылки помещена этикетка в виде сложной геометрической фигуры с тремя углами, по форме напоминающая овал. С внешней стороны фигура ограничена рамкой. В центре фигуры изображен герб. Ниже - словесный элемент «SHTOFFKA», представленный словом фантазийного по отношению к заявляемым товарам

характера, выполненный в латинице, оригинальным шрифтом, заглавными буквами. При этом буквы «S» и «A» больше по размеру, чем остальные буквы. Транслитерация «SHTOFFKA» - «ШТОФФКА». Под словесным элементом «SHTOFFKA» расположен узор. В нижней части бутылки расположена этикетка в форме горизонтально ориентированного прямоугольника, ограниченного сверху и снизу рамкой. В центре прямоугольника расположена рамка в виде круга. На верхней части горлышка также расположена этикетка с изображением герба и словесным элементом «SHTOFFKA» под ним.

Роспатентом 19.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013713224 для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит бутылка, представляющая собой трехмерный объект, форма которого обусловлена свойством товаров 33 класса МКТУ. Далее в заключении приведен анализ положений ГОСТ 10117.2-2001 и указано на то, что в отношении всех товаров 32 класса МКТУ и части товаров 33 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения может ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, исходя из формы бутылки и вызываемых в целом ассоциаций с крепкой алкогольной продукцией.

Кроме того, экспертизой отмечено, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- по свидетельству № 392765, приоритет 16.04.2008, ООО «Бальзам», товары 33 класса МКТУ [1];
- по свидетельству № 193384, приоритет 21.07.1999, ООО «ШТОФФ», товары 33 класса МКТУ [2].

В заключении приведен анализ сходства знаков и однородности товаров, указано на фонетическое сходство сравниваемых знаков.

В возражении от 17.04.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- Приложение А к указанному экспертизой ГОСТу, регламентирующее связь между типом (формой) и назначением стеклянных бутылей, носит рекомендательный характер. Кроме того, заявителем не испрашивалась регистрация объемного обозначения, следовательно, выводы экспертизы, основанные на анализе формы бутылки и ее назначения, не являются правомерными. Однако, ввиду того, что в настоящий момент заявителем производятся крепкие алкогольные напитки с использованием заявленного обозначения для их маркировки, заявитель не возражает против ограничения перечня товаров;

- проведя сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, заявитель убежден, что сопоставляемые знаки не сходны по фонетическому («ШТОФФ» и «ШТОФФКА» имеют разное количество букв, слогов, гласных и согласных), семантическому («SHTOFFKA» и «ШТОФФ» являются фантазийными, однако «штофф» воспринимается как искаженное написание слова «штоф» - единица объёма жидкости, применявшаяся в России до введения метрической системы мер), графическому (разное исполнение – горизонтально/вертикально, различная цветовая гамма, разные алфавиты и шрифты, разная длина слов) критериям сходства.

Анализ сходства заявителем проведен в отношении каждого из противопоставленных знаков [1, 2] отдельно, акцент сделан на очевидные графические различия всех сопоставляемых знаков. При этом отмечено, что визуальное восприятие обозначения играет наиважнейшую роль, т.к. по статистике 83% информации человек воспринимает именно зрительно.

Также, в возражении указано, что представляется маловероятным, что использование сравниваемых обозначений в гражданском обороте может привести к их смешению. Кроме того, заявителем в больших объемах используется заявленное обозначение для маркировки водки, которая производится с 2011 года

по его эксклюзивному заказу на предприятии ООО «Аврора». При этом смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, не происходит. От производителя товаров, маркированных противопоставленными обозначениями, заявителю и производителям его товаров не поступало каких-либо претензий.

Далее в возражении приведены сведения по использованию заявленного обозначения.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- распечатки противопоставленных знаков (1);
- материалы по реализации товаров, в том числе договоры, накладные, платежные документы, лицензии и т.д. (2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013713224 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (18.04.2013) заявки № 2013713224 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 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. 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 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », содержащее изобразительные и словесные элементы. Изобразительный элемент представляет собой изображение бутылки с крышкой, в нижней части тела которой (на подставке) выполнено слово «SHTOFFKA». На бутылке имеются три этикетки. В центральной части бутылки размещена основная этикетка в виде сложной геометрической фигуры с тремя углами. В центре фигуры размещен оригинальный рисунок в виде герба и узоры. В нижней части бутылки расположена этикетка в форме горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого изображены рамки, в том числе в виде круга. На верхней части горлышка также расположена этикетка с изображением герба. Словесная часть заявленного обозначения представлена словом «SHTOFFKA», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данное слово помещено в центральную и верхнюю этикетки. Правовая охрана заявленного обозначения с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром», в цветовом сочетании: «белый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, синий, темно-синий, серый, светло-серый, черный».

Анализ материалов дела показал следующее.

Поскольку заявителем ограничен объем притязаний товарами, относящимися к крепкой алкогольной продукции, коллегия считает, что основания для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается оснований для отказа в государственной регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, в центре которой размещен элемент «ШТОФФ», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и орнамент. В верхней и нижней частях этикетки размещены неохраняемые элементы: «ВОДКА», «ЛЮКС», «40%» и «0,5л». Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «черный, белый, серебряный, красный» в отношении товара 33 класса МКТУ: «водка».



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и представляет собой композицию из оригинального изобразительного элемента и словесного элемента «ШТОФФ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к алкогольным напиткам, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным обозначением, представляющим собой изображение бутылки с этикетками. Необходимо обратить

внимание, что реализация товаров 33 класса МКТУ (алкогольных напитков) осуществляется, как правило, в бутылках, а заявленное обозначение воспроизводит внешний вид бутылки для крепких алкогольных напитков.

Коллегия отмечает, что в области заявленных товаров (крепкие алкогольные напитки) характерно, что индивидуализация товара осуществляется в подавляющем большинстве случаев именно за счет этикеток. При этом следует указать, что в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

Учитывая изложенное, коллегия считает, что в составе заявленного обозначения присутствует самостоятельный индивидуализирующий элемент – центральная этикетка, в которой основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «SHTOFFKA».

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] в качестве основных индивидуализирующих элементов содержат слово «ШТОФФ».

Сопоставление указанных элементов показало, что они имеют фонетически тождественную начальную часть («SHTOFF-»/«ШТОФФ»), что обуславливает вывод о фонетическом ассоциировании сопоставляемых товарных знаков.

В отношении семантического критерия сходства словесных обозначений необходимо отметить, что анализ словарных источников (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что обозначения «ШТОФФ» и «SHTOFFKA» не имеют лексического значения в каком-либо языке. Вместе с тем, следует указать, что в русском языке имеется слово «штоф» (штоф, штофа, муж. (устар.) - мера вина (водки), равная 1/10 ведра. || Бутылка водки такой меры. «Целый штоф осушил я до дна.» Некрасов). Также целесообразно указать, что одним из лексических значений немецкого слова «Stoff» является «выпивка».

Коллегия обращает внимание, что в большинстве языков мира (см., например, правила русского, английского, французского, немецкого и других языков) двойные согласные буквы произносятся как один звук. Указанное

фонетически сближает восприятие слов «штофф» и «штоф» как одного и того же слова.

Также следует обратить внимание на распространенность использования суффикса и окончания «-ка» в словах, относящихся к области алкогольных напитков: «стопка», «рюмка», «чекушка», и др.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть, что в отношении крепких алкогольных напитков сравниваемые обозначения будут восприниматься средним российским потребителем в качестве производных от слова «штоф», что сближает их по семантическому критерию.

Что касается графического фактора сходства, то следует согласиться с мнением заявителя, что сравниваемые обозначения визуально различны. Вместе с тем, коллегия считает, что в рассматриваемом случае графический фактор не может являться определяющим ввиду фонетического вхождения одного обозначения в другое и семантической близости сравниваемых обозначений.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

В отношении довода заявителя о производстве в настоящее время крепких алкогольных напитков с использованием заявленного обозначения для их маркировки, коллегия отмечает, что указанный довод не опровергает наличие старших прав иных лиц на сходные товарные знаки в отношении однородных товаров. При этом следует указать, что анализ представленных материалов (2) показывает, что заявителем, действительно, осуществляется деятельность в области производства и реализация водки «SHTOFFKA», «SHTOFFKA CEDAR» («ШТОФФКА», «ШТОФФКА КЕДРОВАЯ»). Вместе с тем, необходимо обратить



внимание, что комбинированное обозначение «», в том виде как оно заявлено (композиция из изобразительных и словесных элементов), отсутствует на

фактическом товаре – водке, разлитой в бутылки с этикетками, содержащими вышеуказанные словесные элементы.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] и однородность товаров 33 класса МКТУ позволяют сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.04.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2015.