

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 14.10.2021, поданное компанией Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.12.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498482, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498482, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.08.2019 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (except beers)».

Знак по международной регистрации №1498482 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее объемное изображение бутылки с этикеткой, на которой расположены словесные элементы «GRASOVKA», «BISONGRASS VODKA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде фронтального изображения бизона, нижняя часть которого скрыта среди травы.

Решение Роспатента от 30.12.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании предварительного решения об отказе от 29.05.2020, согласно которому было установлено, что комбинированное обозначение по международной регистрации №1498482 не соответствует требованиям пунктов 1 (3,4); 3(1); 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны по основанию пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса были указаны сходные товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:



- « » по свидетельству №694380 [1];



- « » по свидетельству №149518 [2];



- «  » по свидетельству №38387 [3].

При вынесении предварительного решения об отказе было учтено обращение компании СЕДК Интернэшнл сп. з о.о., Польша, правообладателя товарных знаков по свидетельствам №694380 [1] и №149518 [2], поступившее в период проведения экспертизы заявленного обозначения (26.02.2020).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2021, заявитель просит принять во внимание следующие аргументы в пользу предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1498482.

Заявитель ограничил испрашиваемый объем притязаний товарами 33 класса МКТУ «водка», в связи с чем просит снять основания для отказа в предоставлении правовой охраны, обусловленные положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель согласен с включением всех слов и словосочетаний заявленного обозначения, за исключением слова «GRASOVKA», а также с включением формы бутылки в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, в связи с чем просит снять основания для отказа, обусловленные положениям подпунктов (3, 4) пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом исключения из правовой охраны формы бутылки в товарном знаке [1], можно сделать вывод о том, что в товарном знаке [2] форма бутылки также не может быть отнесена к сильным элементам.

Согласно предварительному решению об отказе в предоставлении правовой охраны экспертиза считает форму бутылку в заявленном обозначении неохраняемым элементом.

Заявитель согласен таким мнением экспертизы и полагает, что поскольку форма бутылки в заявленном обозначении не является охраняемым элементом,

противопоставленные товарные знаки [1] – [2] не должны являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению, так как в нем наиболее значимыми элементами являются элементы, расположенные в его центральной части, а именно: словесный элемент «GRASOVKA», а также изобразительный элемент в виде фронтального изображения бизона, стоящего среди густой травы.

Так как форма бутылки в заявленном обозначении не является охраняемой, по сравнению с охраняемыми элементами заявленного обозначения она является наименее значимой с точки зрения выполнения заявленным обозначением различительной функции. Следовательно, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1], [2] не может быть сделан, так в сравниваемых обозначениях отсутствуют сходные элементы с высокой степенью различительной способности.

Заявитель просит принять во внимание изложенные аргументы и снять противопоставление товарных знаков [1], [2].

Заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [3], так как они различаются по форме центрального элемента: противопоставленный товарный знак выполнен в форме прямоугольника, тогда как в заявленном обозначении верхняя часть центрального элемента не может рассматриваться как фигура с прямыми углами, сравниваемые элементы выполнены в различной цветовой гамме и их наполнение отличается композиционно.

В противопоставленном товарном знаке [3] отсутствуют сходные словесные элементы, шрифты, которыми выполнены эти элементы, также существенно отличаются, при этом между ними также отсутствует семантическое сходство.

Заявитель также полагает, что характер изображений зубра и бизона в сравниваемых обозначениях имеет существенные различия: в заявленном обозначении изображена голова и туловище животного, выполненное в цвете, а в противопоставленном товарном знаке зубр изображен в профиль, при этом животное изображено полностью.

С учетом изложенного, с точки зрения заявителя, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении всего заявленного перечня товаров не будет противоречить положениям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что он является правообладателем следующих знаков, которым предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ, содержащих словесный элемент «GRASOVKA» и изображение бизона:

- знак «Grasovka» по международной регистрации №427263;



- знак «» по международной регистрации №809136;



- знак «» по международной регистрации №811721;



- знак «» по международной регистрации №1083465.

Заявитель отмечает, что знак международной регистрации №1498482 продолжает вышеуказанную серию товарных знаков заявителя, поскольку включает элементы, сходные до степени смешения со знаками заявителя, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498482 в отношении товаров 33 класса МКТУ «vodka» с включением всех слов и словосочетаний заявленного обозначения, за исключением «GRASOVKA», а также с включением формы бутылки в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

К возражению приложены, в частности, публикации товарных знаков заявителя из базы данных Madrid Monitor с заверенным переводом на русский язык.

В дополнение к возражению от заявителя были представлены материалы, включающие постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 по делу №СИП-140/202, где приведена ссылка на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа защиты законных ожиданий и правовой определенности.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.08.2019) международной регистрации №1498482 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) (4) статьи 1483 Кодекса 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения, в частности, требованиям статьи 1483 настоящего Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса, в случае поступления такого обращения, содержащиеся в нем доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Как указано выше, знак по международной регистрации №1498482



представляет собой комбинированное обозначение , включающее объемное изображение бутылки с этикеткой, на которой расположены словесные элементы «GRASOVKA», «BISONGRASS VODKA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде фронтального изображения бизона, нижняя часть которого скрыта среди травы.

Знак выполнен в белом, черном, зеленом, коричневом, голубом, сером цветовом сочетании.

Заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, товарами 33 класса МКТУ «водка».

Кроме того, заявитель выразил согласие с признанием неохраняемыми всех словесных элементов обозначения, кроме слова «GRASOVKA», и формы бутылки в соответствии с пунктом 1 (3) (4) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия не видит оснований для исключения их правовой охраны словесного элемента «BISONGRASS», поскольку для среднего российского потребителя этот словесный элемент не может восприниматься как описательная характеристика товара – водки, поскольку требует дополнительных рассуждений и домысливания для формулировки такой характеристики.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1498482 явилось несоответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку экспертизой были выявлены товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя других лиц:



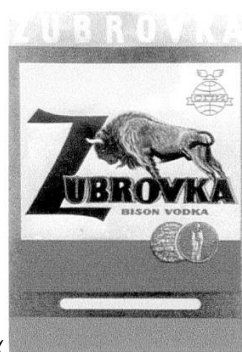
- объемный товарный знак «  » по свидетельству №694380 [1], представляющий собой бутылку, на боковой поверхности которой, согласно описанию и имеющимся в деле проекциям, нарисованы и выдавлены травинки, а на плечике бутылки – стилизованное изображение животного.

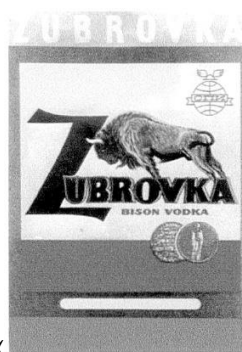
Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ:

аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.



- изобразительный товарный знак «  » по свидетельству №149518 [2], зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки.



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №38387 [3], включающий словесные элементы: «ZUBROVKA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, «BISON VODKA»,

выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изобразительные элементы, включая изображение животного (зубра или бизона).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Зубровка».

Сравнительный анализ заявленного обозначения по международной регистрации №1498482 и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] показал следующее.

Поскольку заявитель не претендует на охрану формы бутылки в заявленном обозначении, учитывая, что форма бутылки в противопоставленном товарном знаке [1] также исключена из правовой охраны, отсутствие каких-либо изобразительных или словесных элементов в противопоставленных товарных знаках [1] и [2] не позволяет сделать вывод о наличии сходства между ними и заявленным обозначением.

При этом коллегия полагает, что наличие травинки в противопоставленных товарных знаках [1] и [2], а также выпуклые элементы бутылки в противопоставленном знаке [1] (стебли травы на боковой поверхности бутылки и изображение животного на плечиках бутылки), не могут являться аргументом для вывода о сходстве сравниваемых знаков, поскольку в заявленном обозначении эти элементы отсутствуют или зрительно неактивны.

Что касается противопоставленного товарного знака [3], то коллегия полагает, что его сходство с заявленным обозначением обусловлено тем, что в целом они могут производить на потребителя сходное общее зрительное впечатление, вызывая в его сознании сходные ассоциации, поскольку имеют сходные графические элементы: изображение животного (зубр или европейский зубр (лат. *Bison bonasus*), — вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубр>), что дополнительно усиливается наличием сходных надписей «BISONGRASS VODKA» и «BISON VODKA», указывающих на то, что эти обозначения предназначены для маркировки практически идентичных товаров.

Коллегия обращает внимание на то, что в составе противопоставленного товарного знака [3] словесные элементы «BISON VODKA» являются охраняемыми элементами.

Таким образом, в отношении идентичных товаров 33 класса МКТУ (водка) знак по международной регистрации №1498482 и противопоставленный товарный знак [3] вызывают сходные ассоциации, несмотря на имеющиеся визуальные различия, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения, в силу чего по решению Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498482 следует признать обоснованным.

Коллегия также полагает, что ссылка заявителя на необходимость единого подхода к оценке рассматриваемых обозначений с учетом принципа защиты законных ожиданий и правовой определенности, в данном случае не может быть принята во внимание, поскольку знаки заявителя, на которые он ссылается в возражении, имеют существенные различия с заявленным обозначением, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2020.