

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 10.02.2015. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745140, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012745140 на регистрацию словесного обозначения «ДЕРЕВЕНЬКА» была подана на имя заявителя 21.12.2012 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745140 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «Ликероводочный завод «Саранский» для маркировки товаров, однородных заявленным (приведены ссылки из сети Интернет), в связи с чем оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ООО «Мордовская водка») товарными знаками:

- «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА», свидетельство № 451216, приоритет от 30.12.2010, товары 32 и 33 классов МКТУ [1],

- «SOLNECHNAYA DEREVENKA», свидетельство № 451215, приоритет от 30.12.2010, товары 32 и 33 классов МКТУ [2];

- «ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА», свидетельство № 455385, приоритет от 30.12.2010, товары 32 и 33 классов МКТУ [3];

- «ZIMNYAYA DEREVENKA», свидетельство № 455384, приоритет от 30.12.2010, товары 32 и 33 классов МКТУ [4].

В заключении указано, что сходство обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «ДЕРЕВЕНЬКА/DEREVENKA».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- доменное имя <http://lvzsaransk.ru> (указанный экспертизой сайт) зарегистрировано 02.11.2012 года, тогда как дата приоритета товарного знака 21.12.2012. Маловероятно, что на дату приоритета заявки на регистрацию товарного знака информация о продаже алкогольных напитков с использованием обозначения, которое имеет ввиду экспертиза, имелась на указанном сайте;

- на указанной экспертизой странице <http://www.direktiva-tkxom/catalog/vodka/derevenka> отсутствует информация о производителе алкогольных напитков, в связи с чем довод 'кспертизы о способности заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров нельзя признать правомерным;

- при этом, на данных сайтах размещена информация о продаже водки «зимняя ДЕРЕВЕНЬКА» и «солнечная ДЕРЕВЕНЬКА»;

- кроме того, ООО "Ликероводочный завод "Саранский" является лицензиатом лишь с 2013 года, следовательно, если завод и использовал указанные обозначения, то ранее даты заключения лицензионного договора, и такое использование является неправомерным. Очевидно, что неправомерное использование чужих товарных знаков не может создавать какие-либо права у

этого лица. Незаконное использование обозначений не может создавать для этого лица какие-либо преимущества;

- заявленное обозначение никоим образом не ассоциируется с «ООО «Ликероводочный завод «Саранский» ни само по себе, ни в результате использования данного обозначения этим лицом. Из приведенных экспертизой ссылок невозможно сделать вывод о высокой степени информированности о производстве водки «ДЕРЕВЕНЬКА» указанным лицом;

- что касается сходства заявленного обозначения с товарными знаками [1-4], противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения, состоящие из двух семантически и грамматически связанных между собой слов, при этом знаки [1-4] начинаются со слов «СОЛНЕЧНАЯ», «ЗИМНЯЯ», ввиду чего именно с них начинается восприятие обозначений и создается первое впечатление. Таким образом, заявленное обозначение «ДЕРЕВЕНЬКА» и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду разного зрительного, фонетического и семантического восприятия.

В возражении приведен пример с обозначениями «СТАНДАРТ» и «РУССКИЙ СТАНДАРТ».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (21.12.2012) заявки № 2012745140 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 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.

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 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ДЕРЕВЕНЬКА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «SOLNECHNAYA DEREVENKA» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «ZIMNYAYA DEREVENKA» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что обозначения «SOLNECHNAYA DEREVENKA», «ZIMNYAYA DEREVENKA» (знаки [2, 4]) являются транслитерацией обозначений «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА», «ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА» (знаки [1, 3]) буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Заявленное обозначение и товарные знаки [1, 3] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДЕРЕВЕНЬКА», а товарные знаки [2, 4] – фонетически близкий элемент «DEREVENKA».

Коллегия отмечает, что обозначения «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА»/«ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА» не являются устойчивыми словосочетаниями (идиомами), они построены на основе подчинительной связи согласования, при этом слово «ДЕРЕВЕНЬКА» - главное (имя существительное), а слова «солнечная»/«зимняя» - зависимые (имена прилагательные).

За счет совпадения единственного слова заявленного обозначения и главного слова противопоставленных товарных знаков [1-4], на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому и фонетическому критериям сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3] выполнены буквами одного алфавита (русского), что графически сближает знаки. В отношении сопоставления со знаками [2, 4] коллегия отмечает, что использование при их написании различных алфавитов ослабляет сходство, однако применение стандартного шрифта и тождественное начертание ряда букв (Е, К, А) приводит к выводу о том, что различия не оказывают существенного влияния на восприятие слов «ДЕРЕВЕНЬКА»/«DEREVENKA» в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

При этом коллегией было учтено, что противопоставленные знаки [1-4] принадлежат одному лицу, в силу чего образуют серию знаков, в основу которой положен элемент «ДЕРЕВЕНЬКА/DEREVENKA».

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Коллегия обращает внимание на то, что пример с обозначениями «СТАНДАРТ» и «РУССКИЙ СТАНДАРТ» не может быть учтен, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Анализ однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что все перечни содержат идентичные или однородные товары, относящиеся к безалкогольным и алкогольным напиткам, которые имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, коллегия считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В отношении мотива для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно данным сети Интернет (см., например, сайты <http://lvzsaransk.ru/>, <http://vodka-lab.ru/>, <http://www.csmrm.ru/>, <http://izvmor.ru/> и др.) ООО «Ликероводочный завод «Саранский» является одним из ведущих производителей ликероводочных изделий в России, в том числе водочной продукции, маркированной обозначениями «ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА» и «СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА». По итогам 2012 года предприятие входит в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в Российской Федерации.

При этом на сайте завода-изготовителя указано, что водка «ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА» удостоена нескольких наград, в том числе золотой медали в Международном дегустационном конкурсе «Best vodka/Лучшая водка 2012», Москва.

В отношении довода заявителя о том, что используются обозначения, имеющие дополнительные слова «солнечная» и «зимняя», коллегия отмечает, что, как было отмечено выше, рассматриваемые обозначения признаны сходными, а слово «ДЕРЕВЕНЬКА» является определяющим (главным) словом словосочетаний.

Следует также обратить внимание на позиционирование саранским заводом своей продукции. В сети Интернет (в том числе на сайте завода, а также на сайтах группы компаний «МордовспиртЪ») приведена информация о том, что «...торговая марка «Деревенька» включает в себя две водки: «Солнечная деревенька» и «Зимняя деревенька». Это классический продукт, с мягким вкусом, который не оставит

равнодушным взыскательного покупателя. Нужно отметить, что водка «Деревенька» именно приготовлена, а не произведена...». При этом образ реальной



маркировки выпускаемой саранским заводом продукции - , из которого видно, что доминирующее положение на этикетке занимают словесный элемент «ДЕРЕВЕНЬКА» и изображение деревни.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии в сети Интернет широко представлена информация, свидетельствующая о достаточной степени информированности потребителей о наличии на рынке до даты подачи заявки № 2012745140 алкогольной продукции, производимой ООО «Ликероводочный завод «Саранский» и маркируемой обозначениями, основным индивидуализирующим элементом которых выступает слово «ДЕРЕВЕНЬКА».

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров из Мордовии (г. Саранск), в то время как заявителем является иное юридическое лицо (г. Уфа).

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.

Коллегия также отмечает, что информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, приобретая товары ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара под названием «ДЕРЕВЕНЬКА».

В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается доводов заявителя о том, что саранский завод является лицензиатом правообладателя товарных знаков [1-4] лишь с 2013 года и более

раннее использование является неправомерным, то данные доводы не могут быть признаны убедительными, поскольку вопрос правомерности использования ООО «Ликероводочный завод «Саранский» того или иного обозначения не является предметом рассмотрения настоящего спора.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2014.