

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.08.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728727, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011728727 с приоритетом от 02.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Сэнимон Корпорейшн, 3 этаж, Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 33, 34, 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЭНОТЕКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита фиолетового цвета. Над словесным элементом выполнен изобразительный элемент в виде эллипса фиолетового цвета, внутри которого выполнена эллиптическая линия белого цвета. Внутри эллипса расположены буквы «АВ», выполненные оригинальным шрифтом белого цвета. Над буквой «А» размещен листок белого цвета.

Роспатентом 19.06.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728727 для всех заявленных товаров и услуг 33, 34, 35, 39, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией ранее зарегистрированных на имя ООО «Азбука вкуса» в отношении однородных товаров/услуг товарных знаков. А именно, были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №435663 [1] с приоритетом от 18.03.2010, №242832 [2] с приоритетом от 28.03.2001, №208721 [3] с приоритетом от 07.10.1999, №198785 [4] с приоритетом от 07.10.1999, по свидетельству №473217 [5] с приоритетом от 27.07.2011, №184066 [6] с приоритетом от 24.03.1999.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «ЭНОТЕКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку является термином, характерным в области виноделия («Энотека» - коллекция вин, хранилище для вин, разлитых в бутылки, см. <http://ru.wikipedia>).

В отношении товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как ложное или способное ввести в заблуждение потребителя относительно товара, что препятствует его регистрации в качестве товарного знака для товаров 34 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ.

В отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, не связанных с винами, заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуги.

В возражении от 30.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с выводом экспертизы об неохраноспособности словесного элемента «ЭНОТЕКА»;

- заявитель - компания «Сэнимон Корпорейшн» является единственным учредителем ООО «Азбука вкуса» и имеет возможность оказывать прямое влияние на деятельность ООО «Азбука вкуса»;

- руководствуясь Приказом Роспатента от 30.12.2009 №190 «Об утверждении Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию товарного знака», можно сделать вывод о наличии «родственной связи» между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков;

- данное обстоятельство способствует предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно однородных товаров и услуг и позволяет зарегистрировать заявленное обозначения в случае согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-6] предоставил документ, в котором выражается согласие с регистрацией заявленного обозначения в отношении всех однородных товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728727 в отношении товаров 33 и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ с исключением словесного элемента «ЭНОТЕКА» к неохраняемым словесным элементам.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлено письмо-согласие ООО «Азбука вкуса» [7].

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (02.09.2011) заявки №2011728727 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 подпунктом 3 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое 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 (пункт 14.4.1 Правил).

Согласно подпункту 1 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 подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ЭНОТЕКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита фиолетового цвета. Над словесным элементом выполнен изобразительный элемент в виде эллипса фиолетового цвета, внутри которого выполнена эллиптическая линия белого цвета. Внутри эллипса расположены буквы «AB», выполненные оригинальным шрифтом белого цвета. Над буквой «А» размещен листок белого цвета. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в фиолетовом, белом, тёмно-фиолетовом, светло-фиолетовом цветовом сочетании в отношении товаров 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Словесный элемент «ЭНОТЕКА» (коллекция вин, хранилище для вин, разлитых в бутылки, см. <http://ru.wikipedia>) не обладает различительной способностью в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ (вина, вино из виноградных выжимок), поскольку несет информацию о конкретном виде товара (вино).

В силу описательного характера слова «ЭНОТЕКА» оно нуждается в свободном использовании, а предоставление на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота. Вывод о несоответствии указанного словесного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и его включении в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента заявителем не оспаривается.

Что касается доминирования неохраноспособного словесного элемента «ЭНОТЕКА» в заявленном обозначении, то данное препятствие для регистрации товарного знака было преодолено заявителем путем внесения изменений в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в части уменьшения размера словесного элемента (соответствующие изменения внесены в материалы заявки



17.01.2014). В результате внесенных изменений **энотека** усматривается пространственное доминирование именно изобразительной составляющей заявленного обозначения.

В связи с описательным характером словесного элемента «ЭНОТЕКА», коллегия палаты по патентным считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино, вино из виноградных выжимок». При этом для иных заявленных товаров 33 класса МКТУ (аперитивы, арак, бренди, виски, водка, ром, сакэ и т.д.) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида.

Исходя из семантики слова «ЭНОТЕКА» (хранилище для вин), коллегия палаты по патентным спорам также пришла к выводу о возможности государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении услуг 39 класса МКТУ «хранение товаров, а именно вин». В отношении остальных заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ заявленное обозначение является ложным с точки зрения вида оказываемых услуг.

Необходимо отметить, что заявитель в своем возражении не обосновал, какие именно услуги 35, 39 классов МКТУ, приведенные в перечне заявки

№2011728727, по его мнению, характерны для деятельности энотеки (хранилища для вин).

Таким образом, в отношении части заявленных товаров 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728727 также основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров/услуг.

Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой серию товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим элементом – монограммой «АВ» (знаки:  [1; 5],

 [2],  [3, 6],  [4]).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] знаков показал, что все они содержат в своем составе тождественный буквенный элемент «АВ» (буквенно-графический элемент товарных знаков [1, 5] тождественен буквенно-графическому элементу заявленного обозначения), что обуславливает вывод о сходстве знаков в целом. Товары 33 и услуги 35, 39 классов МКТУ, приведенные в перечнях всех сопоставляемых знаков, идентичны или однородны. Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-6] предоставил согласие [7] на регистрацию товарного знака по заявке №2011728727 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Кроме того, в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.06.2012 №5794959 УД заявитель является единственным учредителем ООО «Азбука вкуса» - правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-6].

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] являются сходными, а не тождественными, согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков было учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 30.08.2013.

С учетом изложенных обстоятельств товарные знаки [1-6] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728727 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.08.2013, отменить решение Роспатента от 19.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728727.