

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.08.2014 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Бахус-Россия», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720997, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012720997 с приоритетом от 20.06.2012 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



ГОЛИЦЫНСКИЕ
ТРАДИЦИИ

«. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки на основании пунктов 3 (1, 2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников (в частности, Интернет-порталов «Яндекс: Словари»), в заявленное обозначение входят изображение и фамилия известного в России на дату подачи заявки лица – князя Льва Сергеевича Голицына, основоположника виноделия в Украине и Крыму.

В силу значимости указанной личности для истории России (в области виноделия) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя может быть воспринята как стремление воспользоваться чужой репутацией, что противоречит общественным интересам.

Кроме того, было отмечено, что фамилия известного на дату подачи заявки лица воспроизводится в заявленном обозначении без согласия его наследника.

Также в заключении указано, что по сведениям сети Интернет (см. <http://www.ukrfood.com.ua>) заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ГП «Завод шампанских вин «Новый Свет» для индивидуализации в гражданском обороте товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«**КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН**» (свидетельство №390109 с приоритетом от 21.02.2008), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «ФОРУМ», 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, д. 2, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем 20.08.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «ГОЛИЦЫНСКИЕ ТРАДИЦИИ» по свидетельству №192142, зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ;

- согласно проведенному Институтом генеалогических исследований Российской национальной библиотеки исследованию законных прямых потомков у князя Л.С. Голицына не было (копия экспертного заключения Русского генеалогического общества №88 от 27.11.2009 находится в материалах дела заявки 2007735125);

- согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков (далее – Госреестр) в отношении товаров 33 класса МКТУ зарегистрированы следующие товарные знаки, включающие исторические имена: «Князь Дмитрий Романов» (свидетельство №333645), «Князь Потемкин-Таврический» (свидетельство №182193), «Князь Волконский» (свидетельство №280722), «великий князь Иван Васильевич» (свидетельство №131610) и т.д.;

- поскольку в Госреестре значится более 20 товарных знаков, включающих в свой состав не только словесные элементы «Лев Голицын», но и словесный элемент «Князь», и даже родовой герб князей Голицыных, то регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) не способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №390109 не являются фонетически, семантически и графически сходными, поскольку состоят из разного количества слов (в заявленном обозначении присутствуют словесные элементы «ГОЛИЦЫНСКИЕ ТРАДИЦИИ»), имеют разное смысловое значение (заявленное обозначение ассоциативно воспринимается потребителем как стремление изготовителя продукции возродить традиции мастеров русского виноделия/противопоставленный знак – с конкретным лицом), а также за счет включения в заявленное обозначения изобразительных элементов;

- основным видом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №390109 является деятельность в области права, в связи с чем можно сделать вывод, что его деятельность не направлена на

производство и сбыт товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем смешение знаков в гражданском обороте невозможно.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720997 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.04.2015, заявителю было указано на дополнительные обстоятельства отсутствующие в оспариваемом решении Роспатента, которые подтверждают вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку коллегией был



выявлен сходный до степени смешения товарный знак «» (свидетельство №374671 с приоритетом от 13.11.2007), зарегистрированным ранее на имя Закрытого акционерного общества «Игристые вина», 195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., 34 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. В связи с этим заседание коллегии было перенесено на более поздний срок.

Заявитель, ознакомившись с новыми основаниями, отзыв на них не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.06.2012) поступления заявки №2012720997 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Из формулировки данного пункта следует, что перечень обозначений, которые относятся к противоречащим общественным интересам, не является исчерпывающим.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« _____ », состоящее из словесного элемента «ГОЛИЦЫНСКИЕ ТРАДИЦИИ», выполненного стандартным шрифтом разной величины буквами русского алфавита в две строки, над которым расположено портретное изображение князя Л.С. Голицына, под которым находится надпись «Кн.Л.С. Голицын», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление

правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Мотивы отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012720997 заключаются в том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и организации, оказывающей услуги, поскольку оно используется в отношении таких же товаров и услуг не заявителем, а иным лицом – ГП «Завод шампанских вин «Новый Свет» (см. <http://www.ukrfood.com.ua>).

Согласно информации из сети интернет (<http://www.nsvet-crimea.ru/ru/news>, <http://www.ukrfood.com.ua>, <http://www.ripi-test.ru/testy/569-shampanskoe>) государственное предприятие по производству игристого вина классическим французским бутылочным методом шампанизации расположено в посёлке Новый Свет, на юго-востоке Крыма. Общая протяжённость тоннельного хозяйства - 7 км (20 штолен). Мощность — 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год. Оно было основано в 1878 году князем Л. С. Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретённом им имении Новый свет. В 1890 году был запущен розлив в промышленных объёмах. В 1896 г. вино поставлялось для коронационных процедур императора, а на бутылках разрешено размещение герба Российской империи.

В настоящее время выпускается 17 марок шампанских и игристых вин под торговыми марками "Новый Свет", "Крым", "Князь Лев Голицын", "Красное игристое", "Новосветский Сердолик". В производстве используются сорта винограда Шардоне, Пино Нуар, Рислинг, Алиготе, Каберне Совиньон. Выдержка вин происходит при температурах +10 +15 °С от 3 до 16 лет (шампанское "Новый Свет" "Коронационное"). Спектр продуктов включает брют-кюве, экстрабрют, брют, полусухие, сухие и полусладкие вина.

В январе 2015 года учредительные документы завода были приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации. Текущее название

предприятия - Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет», директором завода является Я. П. Павленко, которую назначило Министерство сельского хозяйства Республики Крым.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации, а также известность продукции, выпускаемой Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет», приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров (коллекционное шампанское «Князь Лев Голицин») - Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет».

Коллегия отмечает, что ассоциирование заявленного обозначения с продукцией, выпускаемой Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет» обусловлено тем, что в заявленном обозначении присутствует портретное изображение и полное указание имени - Кн. Л.С. Голицын.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия также усматривает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в случае сопровождения заявленным обозначением услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в

компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», предполагаемых для оказания заявителем, поскольку они тесным образом связаны с товарами.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; прогнозирование экономическое; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Что касается довода заявителя о том, что в Российской Федерации зарегистрировано более 20 товарных знаков, включающих в свой состав не только словесные элементы «Голицын», но и словесный элемент «Князь», и даже родовой герб князей Голицыных, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) не способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, то он является неубедительным, поскольку в заявленном обозначении, как указывалось выше, присутствуют портрет кн. Голицына и его полное имя (Кн. Л.С. Голицын), что является прямым указанием на историческую личность – князя Л.С. Голицына.

На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям данного пункта Кодекса мотивировано использованием имени и фамилии известного на дату подачи лица без согласия его наследников.

Вместе с тем, согласно экспертному заключению Русского генеалогического общества №88 от 27.11.2009 (см. материалы дела заявки №2007735125) в настоящее время законных наследников у князя Л.С. Голицына нет.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет ущемлять личные неимущественные права умершего, осуществляемые и защищаемые его наследниками.

В связи с изложенным выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерными.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №390109 [1]

КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН

представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки [за исключением пива]».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №374671 [2]



представляет собой комбинированное обозначение «» в виде прямоугольной этикетки. В центрально части этикетки находится изображение виноградной грозди обрамленной сверху и снизу лентами, а по бокам виноградной лозой. Под ней расположены словесные элементы «НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА ЛЕВЪ

ГОЛИЦЫНЪ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Под словесными элементами «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» проходит горизонтальная линия. В нижней части прямоугольника размещен словесный элемент «БРЮТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, снизу и сверху очерченный горизонтальными линиями. Знак зарегистрирован в чёрном, белом, чёрно-сером, золотисто-жёлтом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ: «вина».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Присутствие в сравниваемых обозначениях словесного элемента «ГОЛИЦЫН» не является основанием для признания их сходных в целом.

Сравниваемые обозначения содержат помимо словесного элемента «ГОЛИЦЫН» иные словесные элементы «КНЯЗЬ» ([1]), «НАСЛЕДИЯ МАСТЕРА, ЛЕВ» ([2]), «ГОЛИЦЫНСКИЕ ТРАДИЦИИ, Кн. Л.С.» (заявленное обозначение), что свидетельствует о различии сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Несмотря на исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами русского алфавита, визуальное восприятие сравниваемых обозначений в целом существенно отличается за счет различного композиционного решения знаков, наличия различных изобразительных элементов, что обуславливает вывод об отсутствии сходства по визуальному критерию.

Что касается семантического критерия сходства, то сравниваемые обозначения способны вызывать разные смысловые ассоциации, поскольку благодаря наличию портретного изображения и надписи под ним «Кн. Л.С. ГОЛИЦЫН» заявленное обозначение содержит прямое указание на конкретную историческую личность, в то время как смысловое значение противопоставленных товарных знаков вызывает различные ассоциации.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом и, следовательно заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2014, отменить решение Роспатента от 21.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720997.