

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2017, поданное ООО «Интеллект продактс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159, при этом установила следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» по заявке №2015714587 с приоритетом от 19.05.2015 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 09.03.2017 за №608159 на имя ООО «Алеф-Виналь-Крым», Республика Крым (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2017, изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №608159 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения на основании следующего:

1) лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на
КИПАРИС
товарный знак « KIPARIS » по свидетельству №403388, который является
сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «КРЫМСКИЙ
КИПАРИС» по свидетельству №608159;

2) на имя лица, подавшего возражение, была подана заявка №2015733613 на
регистрацию товарного знака «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» в отношении товаров 32,
33 классов МКТУ;

3) согласно представленным документам лицо, подавшее возражение,
заказывает у ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД, находящегося в
Республике Крым, производство вина «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» и осуществляет
его поставку через компанию ООО «Ритейл Логистик»;

4) в материалах дела находится письмо от ООО «Винодельческое предприятие
«Дионис» ЛТД, в котором оно ходатайствует о регистрации обозначения
«КРЫМСКИЙ КИПАРИС» на имя лица, подавшего возражение;

5) в рамках подготовки к производству вина «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» был
разработан внешний вид этикетки вина;

- в оспариваемом товарном знаке «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» по свидетельству
№608159 словесный элемент «КРЫМСКИЙ» является слабым и указывает на место
производства и/или сбыта товара, а второй словесный элемент «КИПАРИС»
является сильным, оригинальным и не носит описательного характера;

- таким образом, фонетическое сходство сравниваемых обозначений основано
на тождестве сильных элементов «КИПАРИС» оспариваемого товарного знака и
«КИПАРИС KIPARIS» противопоставленного товарного знака по свидетельству
№403388 и графическом сходстве данных элементов, выполненных идентичным
шрифтом, заглавными буквами, в черном цвете, без каких-либо дополнительных
декоративных элементов;

- словесный элемент «КРЫМСКИЙ» является составной частью огромного количества товарных знаков различных производителей, включен в товарные знаки как неохраняемый элемент, либо в составе словосочетания, как охраняемый, поэтому он не может индивидуализировать товар одного изготовителя;

- со словом «КИПАРИС» или «KIPARIS» нет ни одного зарегистрированного товарного знака для товаров 33 класса МКТУ, что исключает «размытость» словесного элемента «КИПАРИС» и указывает на его сильную различительную способность по отношению к его правообладателю;

- семантическое сходство обозначений основано на одинаковом смысловом значении слова «кипарис», связанного с названием вечнозеленого дерева пирамидальной формы, произрастающее в южных странах;

- среди семейства кипарисовых отсутствует подвид «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», в этой связи семантика словосочетания будет однозначно связана со словом «кипарис»;

- сравниваемые товары 33 класса МКТУ являются однородными, поскольку одна часть товаров полностью совпадает, другая часть товаров соотносится друг с другом как род-вид;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №403388 используется лицензиатом с 2014 года, что говорит о высокой различительной способности данного товарного знака;

- ввиду того, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №403388 по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№608159, 403388 (1);
- копия лицензионного договора РД0218582 от 16.03.2017, уведомление о регистрации лицензионного договора, заключение о регистрации лицензионного договора, копии приложений к свидетельствам (2);
- сведения из энциклопедических источников (3);
- копия постановления ВАС от 18.06.2013 № 2050/13 (4);
- копии материалов заявки № 2015733613 «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», уведомление о поступлении заявки, уведомление о результатах рассмотрения (5);
- соглашение между ООО «Интеллект продактс» и ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД (6);
- копии лицензий на производство, хранение и поставку алкогольной продукции, выданные ООО «Ритейл Логистик», ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД и ООО «Вино-Гранде» (7);
- документы, подтверждающие, что компанией ООО «Интеллект Продактс» была специально разработана этикетка для вина под товарным знаком «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» (Приказ №77 от 01.09.2015, отчет о выполнении приказа №77 с приложением, приказ о приеме работника на работу, должностная инструкция менеджера по рекламе) (8);
- письмо от ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД (9);
- подробная информация о производимом вине «КИПАРИС KIPARIS», справка об объемах реализации, договор поставки, накладные об отгрузках, платежные поручения об оплате поставленного товара (10);
- изображения производимого вина, маркированного обозначением «КИПАРИС KIPARIS» (11).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 04.07.2017 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от

14.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 03.05.2017, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №608159.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу № СИП-539/2017 было признано недействительным решение Роспатента от 14.08.2017, которым отказано в удовлетворении возражения, поступившего 03.05.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу №СИП-539/2017 решение Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 возражение рассматривается коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.08.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены ссылки на Интернет источники (12).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №608159 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения и уведомленный о дате заседания коллегии, отзыва по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (19.05.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №608159 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

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 пунктом 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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), 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №608159 представляет собой словесное обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №403388 представляет

КИПАРИС

KIPARIS

собой словесное обозначение « KIPARIS », включающее в себя два словесных элемента «КИПАРИС KIPARIS», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке слово «KIPARIS» является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «КИПАРИС».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159 подано ООО «Интеллект продактс», которое разработало этикетку и контрэтикетку вина «КРЫМСКИЙ КИПАРИС». На основании представленного соглашения №14-10/15 от 14.10.2015 и письма №885 от 15.12.2016 по заказу лица, подавшего возражение, ООО «Винодельческое предприятие

«Дионис» ЛТД (Республика Крым) намерено производить и поставлять на территорию Российской Федерации алкогольные напитки, в том числе, вина под обозначением «Крымский кипарис». В этой связи, лицо, подавшее возражение, намерено осуществлять свою хозяйственную деятельность с использованием обозначения «Крымский кипарис».

Кроме того, в деле представлена информация о том, что на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2015733613 на регистрацию словесного товарного знака «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что оно обладает

исключительными правами на словесный товарный знак « **КИПАРИС**
KIPARIS » по свидетельству №403388 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608159.

Относительно мотивов оспаривания товарного знака по свидетельству №608159 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в

рамках которого противопоставлен словесный товарный знак « **КИПАРИС**
KIPARIS » по свидетельству №403388, коллегией установлено следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №608159 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №403388 показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества «сильных» элементов - «Кипарис»/« КИПАРИС KIPARIS».

Семантическое сходство обусловлено совпадением элемента сравниваемых товарных знаков, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. «КИПАРИС» («кипарис» - южное вечнозеленое хвойное дерево, преимущественно с пирамидальной кроной, см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 279).

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «КРЫМСКИЙ» является слабым элементом, не изменяющим смысловое значение словесного элемента «КИПАРИС», поскольку прилагательное «КРЫМСКИЙ» не лишает слова «КИПАРИС» его прямого смыслового значения и не вызывает каких-либо новых ассоциаций или представлений, возникающих при восприятии слова «КИПАРИС».

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Выполнение словесного элемента «KIPARIS» в противопоставленном знаке буквами латинского алфавита не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем это отличие является несущественным.

Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №403388, являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «алкогольные напитки, ингредиенты и составы для изготовления алкогольных напитков», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, у коллегии имеются все основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» по свидетельству №608159 не соответствует требованиям пункт 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (6-11) не подтверждают факта введения им до даты приоритета оспариваемого товарного в гражданский оборот товаров 33 класса МКТУ под обозначением «КРЫМСКИЙ КИПАРИС», поскольку часть документов относится к дате более поздней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, а остальная часть материалов относится к выпускаемой продукции, маркированной обозначениями «Кипарис» и «Kiparis».

Иных документальных подтверждений о том, что обозначение «КРЫМСКИЙ КИПАРИС» будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, лицом, подавшим возражение, не представлено. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608159 недействительным полностью.