

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, рассмотрела возражение от 06.06.2014, поданное компанией Alpha Productions, Ltd., Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012743451 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012743451 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.12.2012 на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «VINOLETTO», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2014 о государственной регистрации товарного знака только в отношении всех указанных в заявке услуг 43 класса МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, в частности, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров 33 класса МКТУ, за исключением только товаров «вина; вино из

виноградных выжимок», так как благодаря своей начальной части «VINO» оно в целом может быть воспринято как относящееся именно к винам.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками «ВИОЛЕТТО VIOLETTO» по свидетельству № 457588 и «LEТТО» по свидетельству № 502652, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Кроме того, в заключении указано на то, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «LEТТО» по международной регистрации № 1067928, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок», однородных товарам 32 класса МКТУ «пиво» («beer») противопоставленной международной регистрации знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.06.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.04.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) приведенный в заявке перечень товаров 33 класса МКТУ ограничивается заявителем только товарами «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: вино, вино из виноградных выжимок», для которых заявленное обозначение не будет вводить в заблуждение потребителя относительно вида товаров;
- 2) услуги 35 класса МКТУ исключаются заявителем из приведенного в заявке перечня товаров и услуг, в силу чего противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 457588 и 502652, охраняемые для услуг 35 класса МКТУ, не являются препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующего ограниченного заявителем перечня товаров и услуг;

- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1067928 не являются сходными, так как заявленное обозначение «VINOLETTO» состоит из двух слов – «VINO» и «LETTO», а противопоставленный знак «LETTO» воспроизводит лишь конечную часть заявленного обозначения;
- 4) товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: вино, вино из виноградных выжимок», для которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 32 класса МКТУ «пиво» («beer»), для которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 1067928, не являются однородными, так как они отличаются кругом потребителей;
- 5) отсутствуют факты использования противопоставленного знака по международной регистрации № 1067928 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: вино, вино из виноградных выжимок».

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

С учетом даты подачи заявки (13.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 абзацем 1 и 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 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается 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 словесное обозначение «VINOLETTO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что данное обозначение выполнено одинаковым шрифтом и без пробелов, то есть является единым словом, однако оно воспринимается исключительно как сложное слово, состоящее из двух слов – «VINO» и «LETTO», поскольку данные слова являются, в частности, лексическими единицами итальянского языка, в переводе на русский язык означающими «вино» («VINO») и «кровать; ложе; выстилка; основание» («LETTO») (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Кроме того, занимающее начальное положение слово «VINO» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «вино» – лексической единицы русского языка, в силу чего оно хорошо узнается практически всеми российскими потребителями, в том числе и не владеющими иностранными языками, и, соответственно, легко вычленяется ими из состава сложного слова, для которого испрашивается государственная регистрация в качестве товарного знака, при его восприятии как на слух, так и визуально.

Указанные выше обстоятельства заявителем в возражении никак не оспариваются. Напротив, и самим заявителем в возражении было отмечено, что заявленное обозначение состоит именно из двух слов – «VINO» и «LETTO».

Исходя именно из этого обстоятельства, приведенный в заявке перечень товаров 33 класса МКТУ, согласно возражению, был ограничен самим заявителем товарами «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: вино, вино из виноградных выжимок», так как только для вин заявленное обозначение не будет вводить в заблуждение потребителя относительно вида товаров.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: вино, вино из виноградных выжимок», для которых,

согласно возражению, и испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Вместе с тем, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с приоритетом от 13.12.2012 в отношении данных товаров является его несоответствие требованиям иной нормы права, предусмотренной пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1067928 с конвенционным приоритетом от 02.09.2010 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графически проработанного словесного элемента «LEТТО», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в данном знаке указанный словесный элемент несомненно доминирует, так как графические элементы играют в знаке второстепенную роль, поскольку служат лишь для оформления слова, создавая эффекты объемности и тени для его шрифтовых единиц.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации № 1067928 предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» («beer»).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 1067928 показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения противопоставленного знака («LEТТО») в заявленное обозначение («VINOLEТТО»).

При этом принимается во внимание то, что слово «LEТТО» является, как уже отмечалось выше, лексической единицей итальянского языка («кровать; ложе; выстилка; основание»), а начальная часть «VINO» («вино») в заявленном обозначении для соответствующих товаров (вин) является «слабым» элементом, который сам по себе не способен нести основную индивидуализирующую нагрузку в товарном знаке.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака исходила из того, что

решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого и было установлено фонетическое сходство этих знаков.

Кроме того, следует отметить, что сходство сравниваемых знаков усиливается и за счет того, что они выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

В свою очередь, имеются и некоторые отличия сравниваемых знаков по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (разное количество слогов, звуков и букв, отличия по составу звуков и букв и шрифтовому исполнению, графическая проработка слова в противопоставленном знаке), но они играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: вино, вино из виноградных выжимок», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ «пиво» («beer»), для которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 1067928, относятся к одной и той же родовой группе, поскольку все они являются алкогольными напитками.

Данное обстоятельство несомненно обуславливает вывод об однородности соответствующих товаров, несмотря на то, что они относятся к разным видам товаров (однако в пределах одной родовой группы), а также могут иметь некоторые отличия по своему составу (помимо содержания общего для всех спирта), по условиям производства (специальным технологиям, применяемым в производстве разных алкогольных напитков) и по своим особым органолептическим характеристикам, присущим соответствующему виду алкогольных напитков.

К тому же сопоставляемые алкогольные напитки при реализации в магазине, как правило, размещаются на разных полках или стендах в зависимости от их конкретного вида, страны происхождения, производителя, ценовой категории и т.д., но обязательно в одном и том же отделе магазина (отделе алкогольной продукции), что обуславливает вывод еще и об одинаковых условиях сбыта данных товаров конечному потребителю.

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые товары имеют разный круг потребителей, то следует отметить, что данный довод является ошибочным, так как не имеется никаких оснований считать невозможным для одного и того же потребителя приобретать и употреблять различные алкогольные напитки.

Ввиду изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1067928 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров.

Довод возражения об отсутствии фактов использования противопоставленного знака по международной регистрации № 1067928 на территории Российской Федерации не относится к предмету рассматриваемого дела, так как данный довод никак не опровергает вышеприведенного вывода о существовании именно принципиальной возможности возникновения у потребителя соответствующего представления об указанных товарах. В соответствии с нормами права, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 14.4.3 Правил, наличие фактов уже имеющегося на рынке реального смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, никак не является обязательным условием для применения данных норм права (достаточно наличия принципиальной возможности такого смешения).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: вино, вино из виноградных выжимок».

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 457588 и 502652, признанных экспертизой сходными с заявленным обозначением до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, то следует отметить, что из приведенного в заявке перечня товаров и услуг, согласно возражению, услуги 35 класса МКТУ были исключены самим заявителем, ввиду чего сравнительный анализ на предмет сходства данных знаков и однородности соответствующих услуг не проводится.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.04.2014.