

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 20.11.2013, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719410, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719410 подано 09.06.2012 на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ΛODKA**», выполненное прописными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, причем буква «A» выполнена перевернутой.

Решение Роспатента от 25.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой искаженное написание слова «VODKA» (водка), в связи с чем оно указывает на вид конкретного товара 33 класса МКТУ и не обладает различительной способностью. Регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 33

класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой оригинальное графическое исполнение слова «**ΛODKA**», где буква «A» перевернута;

- учитывая, что заявленное обозначение может быть прочитано потребителем как «VODKA», слово «VODKA» в заявлении о внесении изменений заявлено как неохраняемый элемент;

- поскольку заявителем не испрашивается правовая охрана слова «VODKA», регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не нарушает прав иных лиц ввиду оригинальности исполнения обозначения;

- с целью исключения возможного введения заблуждения относительно части товаров заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719410 в отношении товара «водка» или «алкогольные напитки (за исключением иных, кроме водки)».

На состоявшемся 24.12.2013 заседании коллегии палаты по патентным спорам было выявлено дополнительное обстоятельство, которое не было учтено при проведении экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №869890 [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица.

Руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам перенесла рассмотрение возражения и направила заявителю уведомление с указанием новой даты заседания коллегии и предложением представить свои соображения относительно дополнительных обстоятельств, касающихся

несоответствия заявленного обозначения указанным требованиям законодательства.

На следующем заседании коллегии, которое состоялось 14.03.2014, заявитель не присутствовал и своих доводов относительно выявленных обстоятельств не представил.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2012) поступления заявки №2012719410 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

К обозначениям, указывающим на вид товаров, согласно пункту (2.3.2.3) Правил относятся простые наименования товаров.

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.

Согласно пункту (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 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) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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, как было указано выше, представляет собой словесный элемент «**ΛΟΔΚΛ**», в котором буква «Λ» повернута на 180 градусов относительно горизонтали. Государственная регистрация испрашивается для товаров 33 класса МКТУ.

Анализ обозначения на соответствие требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой искаженное написание слова «VODKA», является необоснованным, поскольку предполагает домысливание и можно согласиться с заявителем, что наиболее вероятным восприятием заявленного обозначения будет слово «ЛODKA» с перевернутой буквой «А».

В связи с указанным у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение указывает на вид товара «водка», а в отношении других алкогольных напитков будет вводить потребителя в заблуждение, что свидетельствует о неправомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительному анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежит выявленный коллегией и не учтенный при экспертизе знак по международной регистрации №869890[1].



Знак по международной регистрации №869890 [1] представляет собой стилизованное изображение многоконечной фигуры, под которым расположен словесный элемент «VODKA-O» и его зеркальное отражение, выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знака [1] показал, что имеет место полное вхождение заявленного обозначения **ΛODKΛ** в знак [1]. Следует отметить, что в связи с тем, что элемент «VODKA-O» входит в состав знака в качестве неохраняемого, основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном знаке несет оригинальный элемент «ΛODKA-O» с перевернутой буквой «А», что позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений между собой, несмотря на некоторые визуальные отличия.

Учитывая, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки одного и того же товара 33 класса МКТУ «водка», существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Указанное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.11.2013, изменить решение Роспатента от 25.09.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719410 с учетом дополнительных обстоятельств.