

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

Коллегией 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 05.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012715502 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.05.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки заявляется комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, на которой «размещены неохраняемые словесные элементы: «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «РОССИЙСКИЙ», «ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ», а также изображение четырех звезд. Знак обладает оригинальностью, различительной способностью».

Решение Роспатента от 12.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715502 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «РОССИЙСКИЙ», «ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ», а также изобразительный элемент в виде четырех звездочек не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми, поскольку применяются различными производителями для маркировки ординарных коньяков (бренди) с выдержкой не менее четырех лет (см. Экспертиза напитков, Новосибирск, 2000, стр.47, <http://www.winenews.ru>; <http://www.nalivai.ru>) и указывают на свойство товаров;

- в отношении других товаров 33 класса МКТУ, не являющихся «бренди», регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров;

- словесный элемент «РОССИЙСКИЙ» в силу своего семантического значения («российский» - относящийся к россиянам, к России, ее территории. См. <http://slovari.yandex.ru>) используется различными производителями для характеристики производимых товаров (см. Интернет: subscribe.ru; www.vsp.ru; www.pravda.ru), указывая на место нахождения изготовителя товаров и является неохраняемым;

- согласно данным сети Интернет (<http://ooovkz.com/konyaki/>) словесные элементы «РОССИЙСКИЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ» заявленного обозначения воспроизводят название товаров, однородных заявленным, а именно коньяка (бренди), производимого ООО ВКЗ «КИЗЛЯР», Республика Дагестан, г. Кизляр;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ заявленное комбинированное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими в свой состав обозначение «РОССИЙСКИЙ» и зарегистрированными ранее на имя ООО «КВС», г. Ессентуки по свидетельствам № 427359 (приоритет от 22.05.2009) [2], № 427358 (приоритет от 21.05.2009) [3];

- заявителем не представлены дополнительные сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение [1] воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров заявителя, а не как указание на вид товаров и их характеристик.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 05.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «РОССИЙСКИЙ», «ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ», а также изобразительный элемент в виде четырех звездочек являются неохраняемыми и указаны в качестве таковых в графе (526) настоящей заявки;
- 2) указывая о возможности отнесения заявленного обозначения [1] к категории вводящих в заблуждение потребителя относительно вида, свойств товара в отношении иных товаров, кроме «бренди», экспертизой оставлено без внимания сокращение перечня испрашиваемого объема притязаний до товара 33 класса МКТУ «бренди»;
- 3) неохраняемые элементы «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «РОССИЙСКИЙ», «ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ» сами по себе не могут быть предметом правовой охраны, так как могут использоваться любыми субъектами предпринимательской деятельности и всякое ограничение на использование таких элементов является нарушением действующего законодательства о защите конкуренции;
- 4) заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2],[3] по визуальному (графическому) признаку;
- 5) элемент «РОССИЙСКИЙ» и изображение звезд являются неохраняемыми в противопоставленных товарных знаках [2],[3].

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме бренди».

Уведомленный надлежащим образом заявитель, на заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2014, отсутствовал.

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

С учетом даты подачи заявки (14.05.2012) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

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 требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В частности, согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012715502 представляет собой этикетку с бордово-золотым фоном. Края этикетки обрамлены рамками золотого и

бордового цвета. На фоне этикетки последовательно сверху вниз расположены: изобразительные элементы в виде окружности с подковой, четырех звездочек, словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «РОССИЙСКИЙ», «ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ», изобразительные элементы в виде пяти медалей, наложенных друг на друга в горизонтальном направлении. Слева и справа от изобразительного элемента в виде пяти медалей исполнены элементы информационного характера: «0,5л объем», «42% об.спирт». Словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «РОССИЙСКИЙ», «ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ» выполнены заглавными буквами золотого оттенка русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного объема притязаний: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме бренди» в следующем цветовом сочетании: «бордовый, золотой».

Все цифры, слова, изображение звезд, медалей не соответствуют критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленный товар, так как указывают на его свойство, место производства, объем и процентное содержание спирта, что отмечено заявителем в материалах заявки и указано в заключении по результатам экспертизы. Таким образом, соотнесение экспертизой указанных элементов как неохраноспособных в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ», «ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ», изобразительный элемент в виде четырех звездочек являются неохраняемыми, поскольку являются указанием на свойство определенного вида товаров и применяются различными производителями для маркировки бренди с выдержкой не менее четырех лет (см. Экспертиза напитков. Новосибирск, 2000, стр. №47; материалы сети Интернет <http://www.winenews.ru>; <http://www.nalivai.ru>). Заявителем был ограничен объем притязаний до товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением иных, кроме бренди». Указанное обстоятельство позволяет коллегии сделать вывод

о том, что заявленное обозначение [1] не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров 33 класса МКТУ.

В отношении довода, указанного в заключении по результатам экспертизы, относительно использования словосочетания «РОССИЙСКИЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДОЧКИ»» ООО ВКЗ «КИЗЛЯР», г. Кизляр для индивидуализации товаров, однородных заявленным, коллегия сообщает следующее. Из указанной информации сети Интернет (<http://ooovkz.com/konyaki/>) не представляется возможным идентифицировать дату начала использования указанного обозначения ООО ВКЗ «КИЗЛЯР». Кроме того, как указано выше, данные обозначения могут использоваться любым участником данного сегмента рынка.

В связи с этим, нет оснований полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Изложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам считать основание для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака по положению, предусмотренному пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, необоснованным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, регламентированным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В качестве мотивировки отказа по данному пункту экспертизой противопоставлены товарные знаки по свидетельствам № 427358 [3] и № 427359 [2].

Противопоставленные товарные знаки [2], [3] представляют собой этикетки. Поле указанных этикеток составляют: элемент «КВС», выполненный заглавными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, изобразительный элемент в виде переплетений гроздей винограда, буквы «ООО», изображение трех [2] и пяти [3] звездочек, словесный элемент «РОССИЙСКИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, изобразительный элемент в виде прямоугольника. Неохраняемыми элементами товарных знаков [2], [3] являются: РОССИЙСКИЙ, ООО, изображение трех [2] и пяти [3] звезд соответственно.

Правовая охрана товарным знакам [2], [3] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди» в следующих цветовых сочетаниях: «желтый, красный, серый, бежевый, черный, белый» [2] и «черный, желтый, красный, белый, серый, бежевый» [3].

Заявленное обозначение [1], как указывалось ранее, представляет собой этикетку. Сопоставление упомянутых этикеток обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2],[3] показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма (прямоугольная этикетка с приподнятым верхом);
- сочетание цветов и тонов (преобладают красно-желто-бежевые оттенки);
- композиционное построение этикеток, выражающееся в идентичном местоположении основных элементов этикеток (близко по восприятию расположены, в том числе неохраноспособные элементы сравниваемых обозначений: «РОССИЙСКИЙ», изображения звездочек).

Восприятие сравниваемых этикеток приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование этикеток друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Присутствие в верхних частях сравниваемых этикеток отличающихся изобразительных элементов (в виде окружности с подковой - в обозначении [1] и элемента «КВС» - в противопоставленных товарных знаках [2],[3]) не приводит к качественно иному их восприятию.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] правомерен.

Что касается однородности сравниваемых товаров заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] следует отметить, что в перечнях фигурирует один и тот же товар «бренди», что само по себе и предопределяет однородность сравниваемых товаров.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2014.