

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 22.03.2012, поданное ООО «Кристалл Лефортово», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 431708, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009710810/50 с приоритетом от 18.05.2009 зарегистрирован 05.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 431708 на имя ООО «РОДНИК и К», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 18.05.2019.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «Посольский Графин» является фантазийным словосочетанием, выполненным стандартным шрифтом кириллицей. Каждое слово начинается с заглавной буквы.

В поступившем 23.03.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 431708 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией ранее зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:

- «ПОСОЛЬСКАЯ Водка», свидетельство № 59227, приоритет 29.12.1976 (1);

- «POSOLSKAYA», свидетельство № 323334, приоритет 10.10.2005 (2);

- «ПОСОЛЬСКАЯ POSOLSKAYA», свидетельство № 396015, приоритет 28.03.2008 (3);

- «ПОСОЛЬСКАЯ», свидетельство № 407273, приоритет 26.06.2009 (4);

- «ПОСОЛЬСКАЯ», свидетельство № 211447, приоритет 26.04.2000 (5);

- сравниваемые знаки содержат элементы «ПОСОЛЬСКИЙ» и «ПОСОЛЬСКАЯ/POSOLSKAYA», образованные от одного слова (посол) и отличающиеся только окончаниями, что обуславливает фонетическое и семантическое сходство обозначений;

- элемент «Графин» не придает значительного фонетического отличия оспариваемому знаку. Кроме того, данный элемент с точки зрения семантики представляет собой описательный элемент (стеклянная бутылка, обычно из хорошего стекла, иногда граненого, для постановки напитков на стол), в связи с чем является неохраноспособным элементом в отношении зарегистрированных товаров 33 класса МКТУ;

- графическое сходство достигается за счет выполнения словесных обозначений буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- с учетом фонетического и семантического тождества, а также визуального сходства словесных элементов, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения (товары всех знаков относятся к алкогольным напиткам, что определяет их однородность);

- деятельность лица, подавшего возражение, на рынке алкогольной продукции известна российскому потребителю. Компания основана в 1999 году и является одним из акционеров и генеральным дистрибутором ОАО «Московский Завод «Кристалл». Годовой объем продаж – более 126 миллионов бутылок (продукция, маркированная такими товарными знаками, как «Старая Москва», «Эталон», «Праздничная», «Посольская», «Медаль» и т.д.);

- история знака «Посольская» началась в 1973 году, когда специалистами завода была создана уникальная технология производства с применением молока, обеспечившая необычайную мягкость водки;

- за период с 1999 по 2011 г.г. водка «Посольская» была отмечена медалями различных выставок и конкурсов (в качестве примеров приведено 17 наград). Следует отметить реализацию данного товара в период 01.01.2008 – 06.12.2011 в количестве более 283 тысяч ДАЛ;

- указанное обуславливает устойчивое мнение российского потребителя о том, что алкогольные напитки, маркированные элементом «Посольская» производятся московским заводом «Кристалл»;

- принимая во внимание изложенное, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителями как товарный знак, принадлежащий компании ООО «Кристалл Лефортово» и, следовательно, потребители будут введены в заблуждение относительно лица, производящего товары.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки свидетельств №№ 431708, 211447, 59227, 323334, 396015, 407273 [1];

- распечатки из сети Интернет [2];

- копии страниц словарных источников информации [3];

- копии материалов договоров, в том числе договоров поставки [4];

- копии товарно-транспортных накладных [5];

- копии дипломов и наградных листов [6];

- копия отчета по продажам водки «Посольская» [7];

- копии сертификатов соответствия [8];

- копии рекламных публикаций в средствах массовой информации [9].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 431708 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 431708, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.05.2009) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Оспариваемый товарный знак «Посольский Графин» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, в том числе водка».

Противопоставленный знак (1) является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, в центре которой расположены в две строки: слово «ПОСОЛЬСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и слово «Водка», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Выше словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человеческой фигуры и вензелей. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Противопоставленный знак «POSOLSKAYA» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный знак (3) является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную прямоугольную этикетку, в центре которой расположено слово «ПОСОЛЬСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в конце которого размещен знак ®. Выше словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человеческой фигуры и вензелей. По верхнему краю этикетки расположено слово «POSOLSKAYA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в конце которого размещен знак ®. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный знак (4) является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную этикетку с овальными верхней и нижней гранями, в центре которой расположено слово «ПОСОЛЬСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Выше словесного элемента размещено стилизованное изображение посла. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «белый, черный, желтый, оранжевый, коричневый, красный, темно-красный, светло-красный, бежевый, розовый», в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Противопоставленный знак «ПОСОЛЬСКАЯ» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, а именно водка».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, в котором слова «Посольский» и «Графин» связаны грамматически как существительное и прилагательное. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Посольский» образован от слова «посол», означающего «1. полномочный дипломатический представитель высшего ранга одного государства в другом, 2. посланец, посланный (разг. шутл.)», а «графин» - это «стеклянный или хрустальный сосуд с узким длинным горлом (для воды, вина и т.п.)» (см. <http://www.gramota.ru/slovari/>). При этом сочетание слов «Посольский» и «Графин» в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Целесообразно также обратить внимание на написание каждого слова с заглавной буквы, усиливающее восприятие оспариваемого товарного знака как состоящего из двух отдельных слов. В этой связи правомерным является проведение анализа сходства отдельно по каждому слову.

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Посольский» занимает в обозначении первоначальное положение, в связи с чем внимание потребителя акцентируется в первую очередь именно на нем.

В противопоставленных же товарных знаках словесные элементы «ПОСОЛЬСКАЯ»/«POSOLSKAYA» являются либо единственными, либо доминирующими словесными элементами. Следует также отметить, что противопоставленные знаки (1-5) принадлежат одному лицу – ООО «Кристалл Лефортово», т.е. образуют серию знаков, объединенную словесным элементом «ПОСОЛЬСКАЯ/POSOLSKAYA».

Изложенное позволяет при оценке сходства знаков за основу взять сравнение словесных элементов «Посольский/ПОСОЛЬСКАЯ/POSOLSKAYA».

Сравниваемые словесные элементы образованы от одного слова «посол», что свидетельствует о подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено совпадением большинства звуков, входящих в их состав, одинаковым количеством слогов и ударением.

Что касается графического критерия сходства, то оно в данном случае является второстепенным и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве слов «Посольский/ПОСОЛЬСКАЯ/POSOLSKAYA».

Принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство словесных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знаки (1-5) принадлежат ООО «Кристалл Лефортово», являющейся одной из ведущих компаний на рынке алкогольной продукции (с 1999 г.). За годы работы на рынке компания обеспечила себе безупречную деловую репутацию и всегда демонстрировала отличные операционные показатели благодаря высокопрофессиональному коллективу, насчитывающему более 900 сотрудников, и надёжным партнерам по всей России. Общая доля московского рынка, приходящаяся на продукцию компании «Кристалл-Лефортово» по состоянию к февралю 2012 года, составила 24,22%. «Кристалл-Лефортово» имеет официальное звание «Поставщик Кремля», присвоенное ФГУП «Кремлёвский» Управлением делами Президента РФ, которое дает право поставлять марки «Эталон», «Старая Москва», «Зимняя дорога» и «Посольская» в Кремль, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ. По итогам 2011 года компания «Кристалл-Лефортово» вошла в ТОП-5 производителей водки и ЛВИ. Общий объём продаж продукции «Кристалл-Лефортово» в 2011 году достиг заявленного ранее уровня 5,7 млн. дал. Водка «Посольская» – легендарная водка, которая производится с 1973 года. Продукт имеет традиционный вкус, обусловленный рецептурой по принципу «ничего лишнего»: только лучший спирт «Люкс» и чистейшая вода.

Следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, в том числе водка», т.е. товаров, характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания.

Учитывая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что знаки ассоциируются друг с другом в целом, а предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя правообладателя для товаров 33 класса МКТУ способна вызвать ложные представления относительно производителя товаров.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 431708 требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение от 22.03.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 431708 полностью.