

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 23.01.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703809, поданное Закрытым акционерным обществом «Дриада Вайн», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013703809 с приоритетом от 11.02.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки винные ароматизированные».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлена комбинация из винной кольеретки и винной этикетки. По центру кольеретки расположена надпись «ИЗУМИ», выполненная в кириллице в оригинальной графической манере в красном цвете. Фоном для слова «ИЗУМИ» служит композиция из дугообразных сегментов желто-белого цвета, наложенных один на другой. В нижней части кольеретки расположена горизонтально ориентированная полоска темно-золотистого цвета с размещенными на ней словесными элементами «WINE BASED AROMATIZED DRINK», в переводе с английского языка означающими «напиток винный ароматизированный». Винная этикетка имеет квадратную форму, контуры которой выполнены в малиновом цвете, причем горизонтальные стороны квадрата являются неровными. Внутри квадрата расположено изображение стилизованных целых и разрезанных пополам слив с

выступающими косточками, черенками и листочками на них. Справа от изображения слив расположена надпись «Красная Слива», выполненная буквами черного цвета. Под надписью расположена композиция восьмигранников, вложенных один в другой, с выделенными контурами и надписью «источник чистоты и гармонии». Под восьмигранником расположено стилизованное изображение трилистника, выполненного в темно-золотистом цвете. Между словами «Красная Слива» и изображением восьмигранника расположена надпись «напиток винный ароматизированный». Обозначение выполнено в красном, малиновом, красно-малиновом, золотистом, темно-золотистом, белом, черном, желтом, желто-белом, желто-зеленом, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, светло-вишневом, темно-вишневом, бежевом, оранжево-красном, желто-коричневом, коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 24.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2013703809 для заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что все слова, входящие в состав заявленного обозначения, кроме «ИЗУМИ», «ИСТОЧНИК ЧИСТОТЫ И ГАРМОНИИ», не обладают различительной способностью и являются неохранными.

Кроме того, на основании сведений, полученных из базы данных сети Интернет, заявленное обозначение со словесными элементами «ИЗУМИ» воспроизводит обозначение, под которым болгарская компания производит товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (см.<http://www.yandex.ru/>). Поскольку заявителем является ЗАО «Дриада Вайн», Москва, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Словесный элемент «ИЗУМИ» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ИЗУМИ» по свидетельству №184214 с приоритетом от 13.07.1998

(срок действия продлен до 13.07.2018), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 23.01.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- приведённого экспертизой упоминания о существовании болгарской компании не достаточно для того, чтобы сделать вывод о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- информация в сети Интернет не является достоверной;

- на момент подачи заявки, а также подготовки ответа на уведомление экспертизы, информация о болгарской компании отсутствовала;

- при подаче возражения информация в сети Интернет была доступна только на продукцию компании «DRIADA GROUP» - одного из ведущих торгово-производственных холдингов в России, в которую входит заявитель и его партнер ООО «Эрдин», с которым заключены Соглашения, в том числе на совместное продвижение и производство торговой линейки «Изуми»;

- производство продукции под обозначением «ИЗУМИ Красная Слива» будет осуществляться путем размещения соответствующих заказов и заключения договоров на производство с компанией «ВинпромАлвина ООД» на территории Болгарии;

- заявитель является полноправным партнером заводов-изготовителей. В ассортименте компании представлена алкогольная продукция многих стран мира (см. <http://www.driada-wine.com/>), в том числе и из Болгарии, где вино выпускается под его контролем. Данный вывод подтверждается приложенными к возражению документами;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №184214 досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании заявления, поданного в Суд по интеллектуальным правам;

- вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные в материалы дела доказательства, свидетельствующие об осуществлении подготовительных действий к использованию обозначения, пришел к выводу о том, что заявитель осуществляет деятельность по производству товаров 33 класса МКТУ и является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение «ИЗУМИ»;

- заявитель также просит принять во внимание, что получение исключительных прав на заявленное обозначение направлено на пресечение недобросовестных/незаконных действий третьих лиц, связанных с производством (копированием в различных формах) и последующим введением в товарооборот Российской Федерации подобных производимым заявителем товаров с использованием комбинированного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703809 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы:

- копия контрэтикетки «ИЗУМИ Красная Слива», производство «SUNDIAL WINERY» LTD, Bulgaria (Болгария) (1);

- копия контрэтикетки «ИЗУМИ Красная Слива», производство «Винпром Алвина» ООД, Болгария (2);

- копии деклараций на поставку товара «Изуми» «SUNDIAL WINERY» LTD (3);

- копии деклараций на поставку товара «Изуми» «Винпром Алвина» ООД (4);

- копия контракта №18/06-2012 от 04.06.2012 «SUNDIAL WINERY» LTD - ООО «Эрдин» и приложения к нему (5);

- соглашение о сотрудничестве 19/03-12 от 19.03.2012, заключенное между заявителем и ООО «Эрдин» (6);

- контракт №41/04-2013 от 02.04.2013, заключенный между ВинпромАлвина ООД и ООО «Эрдин» и дополнительное соглашение к нему от 12.05.2013 (7);

- копия лицензии от 07.11.2012, выданной ООО «Эрдин» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции (8);

- технологическая документация на напиток винный «ИЗУМИ Красная Слива» (9).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (11.02.2013) заявки №2013703809 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид, состав и свойство.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие

или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, состоящее из кольеретки и этикетки для винного напитка. В верхней части обозначения изображена кольеретка, в центре которой расположен словесный элемент «ИЗУМИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в красном цвете. Данный элемент выполнен на фоне изобразительных дугообразных сегментов желто-белого цвета, наложенных один на другой. В нижней части кольеретки размещена горизонтально ориентированная полоска темно-золотистого цвета, на которой выполнены словесные элементы «WINE BASED AROMATIZED DRINK» (напиток винный ароматизированный). В нижней части обозначения изображена этикетка в виде квадрата с двумя неровными сторонами. Контур этикетки выполнен в малиновом цвете. Внутри квадрата расположено изображение целых и разрезанных пополам слив. Справа от данного изображения расположены словесные элементы «Красная Слива», выполненные буквами русского алфавита в черном цвете. Ниже словесных элементов размещена надпись «напиток винный ароматизированный». Еще ниже располагается композиция восьмигранников, вложенных один в другой, с выделенными контурами и надписью «источник чистоты и гармонии». Под восьмигранником расположено стилизованное изображение трилистника. Обозначение выполнено в красном, малиновом, красно-малиновом, золотистом, темно-золотистом, белом, черном, желтом, желто-белом, желто-зеленом, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, светло-вишневом, темно-вишневом, бежевом, оранжево-красном, желто-коричневом, коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана

заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки винные ароматизированные».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «Красная Слива», «напиток винный ароматизированный» и элементы «WINE BASED AROMATIZED DRINK», которые в переводе с английского языка означают «напиток винный ароматизированный», являющиеся неохраноспособными на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, состав и свойства заявленных товаров. В этой связи в заявленном обозначении основными «сильными» индивидуализирующими элементами являются словесный элемент «ИЗУМИ» и словосочетание «источник чистоты и гармонии».

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №184214 представляет собой словесное обозначение «ИЗУМИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров, в том числе, 33 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №184214 было установлено, что знаки являются сходными, поскольку включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ИЗУМИ».

Словесный элемент «ИЗУМИ» согласно словарным источникам из сети Интернет (<https://slovari.yandex.ru/>) имеет значение «фонтан, весна».

Сравниваемые перечни товаров 33 класса МКТУ, приведенные в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид («напиток винный ароматизированный» и «алкогольные напитки за исключением пива»).

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №184214 досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основание: решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу №СИП-720/2014. Дата внесения записи в Госреестр: 10.11.2014.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №184214 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703809 в отношении товаров 33 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Содержащиеся в составе заявленного комбинированного обозначения различные словесные элементы являются фантазийным по отношению к товарам «напитки винные ароматизированные». В этой связи само по себе обозначение, а также информация, содержащаяся в этикетке, не способны ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров или их изготовителя.

Вместе с тем, экспертиза, ссылаясь на информацию из сети Интернет, утверждает что, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым болгарская компания производит товары, однородные заявленным товарам.

Согласно представленным документам (6) установлено, что заявитель и ООО «Эрдин» совместно продвигают на территории Российской Федерации алкогольную продукцию (вино, игристое вино) под обозначением «ИЗУМИ/IZUMI», «Изуми Красная Слива», «Изуми Гранат». У ООО «Эрдин» есть лицензия (8) на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Вместе с тем, указанные лица осуществляют разработку дизайна этикеток продукции под приведенными

обозначениями (1, 2). Заявитель осуществляет все необходимые действия для получения правовой охраны на обозначения «ИЗУМИ/IZUMI», «Изуми Красная Слива», «Изуми Гранат». Производство продукции под обозначениями осуществляется путем заключения договоров на производство с компанией «ВинпромАлвина ООД» на территории Болгарии. В материалах дела находятся документы (7, 3, 4), из которых видно, что «ВинпромАлвина ООД» (Болгария) поставляет ООО «Эрдин» алкогольную продукцию, маркированную вышеуказанными обозначениями. На имя компании «ВинпромАлвина ООД» выдана технологическая документация на напиток винный «Изуми Красная Слива» (9).

Согласно документам (5, 3) еще одним поставщиком для ООО «Эрдин» является компания «Sundial Winery Ltd.» (Болгария).

Ввиду вышеизложенного, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В силу указанного коллегией был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 23.01.2015, отменить решение Роспатента от 24.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013703809.