

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, рассмотрела возражение, поступившее 11.02.2016, поданное по поручению компании Х. Гарсия Каррион С.А., Испания (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 547848, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2014711353 с приоритетом от 09.04.2014, зарегистрирован 09.07.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 547848 на имя Расояна Ишхана Милоевича, Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение

Дон Сидор
Don Sidor

, выполненное стандартным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении, поступившем 11.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 547848 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса и статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным знаком «DON SIMON» по международной регистрации № 633075 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и со словесным знаком «DON SIMON» по международной регистрации №633076 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и которые получили широкую известность в России.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством, благодаря фонетическому тождеству словесных элементов «DON», на которые падает логическое ударение, и фонетическому сходству словесных элементов «Sidor» и «SIMON», которые характеризуются тождеством звучания начальной (SI) и средней (O) частей. Семантическое сходство определяется подобием заложенных в обозначениях понятий и совпадением одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента, выполненного латиницей стандартным шрифтом. Товары, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, совпадают. В целом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленными знаками, несмотря на отдельные отличия.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения как с каждым из вышеперечисленных товарных знаков в отдельности, так и со всей серией товарных знаков, используемых лицом, подавшим возражение, на протяжении более 35 лет, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение в отношении источника происхождения товаров. Кроме того, использование обозначения, включающего словесный элемент «Don Дон», который является уважительным обращением к мужчине в Испании, в значительной степени усиливает вероятность введения потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, маркированных этим обозначением, и его российского производителя.

В возражении приведена история лица, подавшего возражение - испанской компании, которая начала свое существование в 1890 году и за 120 лет превратилась в Испании в лидера на рынке вина и соков. Лицо, подавшее возражение, занимает пятое место в мире по виноделию и второе место в Европе по производству соков.

Лицо, подавшее возражение, использует обозначения «Don Simon» для маркировки своих товаров с 1980 года. В Российскую Федерацию поставки вина, маркированного знаком «Don Simon», осуществляются с 2007 года, а соков – с 2010 года.

Лицо, подавшее возражение, со ссылкой на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака, сходного с широко известными знаками лица, подавшего возражение, не является случайной и, помимо смещения и введения потребителей в заблуждение, ведет к ослаблению различительной способности, рекламной ценности и стоимости знаков лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 547848 полностью.

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

- информация из словаря иностранных слов русского языка [1];
- презентация продукции – соков, маркированных знаками «Don Simon» [2];
- распечатки международных регистраций № 633075, №633076 [3];
- информация с сайта www.donsimon.ru и сайта компании ООО «Алианта Групп» [4];
- копия контракта № ES/581 19013/00007 от 03.05.2007 с ООО «Алианта Групп» и инвойсы к нему [5];
- дистрибьюторское соглашение от 01.12.2010 с ООО «Пивгород-С» и инвойсы к нему [6];
- сертификаты на продукцию [7];
- презентации продвижения вина за 2011 – 2014 гг. [8];

- реклама в журнале «Табрис» [9];
- выдержки из книги «Бренд навсегда» [10];
- распечатка с сайта www.alkonews.ru [11];
- распечатка из журнала «KOMMERСАНТЬ BUSINESS GUIDE», №37 от 02.08.2011[12];
- исследование «Рынок вина в России» [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 547848, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к отсутствию сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных знаков с приведением подробного анализа по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства.

При анализе словесных элементов сравниваемых товарных знаков по семантическому фактору сходства правообладатель отметил, что значение словосочетания «ДОН СИДОР» по замыслу правообладателя состоит в ироничном контрасте почтительного обращения ДОН и простого русского имени СИДОР, что должно придавать ему дополнительному пикантность. А словосочетание «DON SIMON» обозначает почтительное обращение к мужчине или знатной особе мужского пола.

Правообладатель также отмечает, что слова в виде общепринятого обращения к человеку (ДОН, МИСТЕР, ТОВАРИЩ) являются слабыми элементами товарных знаков, что подтверждается практикой регистрации в Роспатенте товарных знаков, включающих сочетание этих обращений с различными именами, в отношении однородных товаров.

В отзыве отмечено, что доводы лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, не подтверждены документально. Кроме того, часть представленной информации о лице, подавшем возражение, и товарах, которые он производит, носят рекламный характер, часть документов представлено на иностранном языке без перевода на русский язык, часть информации не содержит даты публикации или размещения в

сети Интернет.

Правообладатель полагает, что доводы лица, подавшего возражение, о длительном использовании противопоставленных знаков на территории Российской Федерации и, соответственно, их известности в России не подтверждены фактическими данными.

В отзыве представлена информация об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении напитка сидр.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по приобретению исключительных прав на товарный знак могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, то в отзыве указано, что рассмотрение этого довода не входит в компетенцию коллегии.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 547848.

К отзыву приложены следующие материалы:

- фотографии рекламных материалов и упаковки продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком [14];
- сертификаты соответствия продукции [15].

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

С учетом даты (09.04.2014) приоритета оспариваемого товарного знака 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 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 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, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой

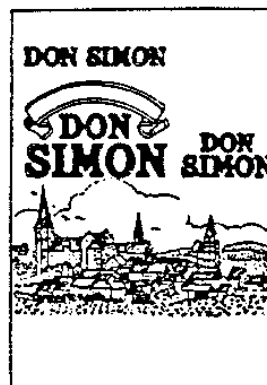
Дон Сидор
Don Sidor

словесное обозначение

, выполненное стандартным шрифтом

строчными с первыми заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 633075



представляет собой комбинированное обозначение , включающее изображение панорамы старого города, над которым размещены три надписи «DON SIMON», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «vins anisettes, eaux-de-vie et liqueurs en général» (анисовые вина, спиртные напитки и ликеры).

Противопоставленный знак по международной регистрации №633076 представляет собой словесное обозначение «DON SIMON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «moûts, bières, jus de fruits, eaux gazeuses, limonades, orangeades et autres boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons» (сусло, пиво, соки, газированная вода, лимонад, оранжад и другие безалкогольные напитки, сиропы для приготовления напитков).

Оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, которое может формироваться под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного решения и т.п.

Поскольку в композиции сравниваемых товарных знаков доминируют словесные элементы, анализу на сходство подлежат словесные элементы «Дон Сидор/Don Sidor» и «DON SIMON».

Сравниваемые словесные элементы содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДОН/DON», представляющий собой испанский титул, хотя это слово может быть переведено на русский язык также как «преподаватель» (англ.), «дар», «подношение», «талант» (франц.), (см. <http://ru.dictionary.com/Don>).

Вместе с тем, поскольку различительная способность слова «ДОН/DON» существенно ослаблена, ввиду частого использования его в товарных знаках в сочетании с различными словами («DON CHICHO» по свидетельству №523108; «ДОН БАТИСТО/DON BATISTO» по свидетельству №470496; «DON APARO» по свидетельству №469835; «DON AURELIO» по свидетельству №464908; «DON VINITTO» по свидетельству №461181; «DON LUCIANO» по свидетельству №443694; «DON CONDADO» по свидетельству №398401; «DON ORLANDO» по свидетельству №350411; «DON BADILON» по свидетельству №336725; «DON ALVARO» по свидетельству №334535; «DON PERCHINO» по свидетельству №332055, «Дон Лимон» по свидетельству №367249 и др. (все указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя правообладателей из различных стран, в том числе из России, Испании, Мексики, Аргентины, Великобритании, Белиза, Уругвая), этот элемент не оказывает влияния на индивидуализирующую функцию сравниваемых товарных знаков, в силу чего его наличие в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках не является основанием для признания их сходными, так как при сравнительном анализе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Что касается словесных элементов «СИДОР» и «SIMON», то, несмотря на то, что оба слова являются именами, они имеют существенные различия, так как имя Сидор (Исидор) воспринимается как православное русское имя, которое также созвучно с таким напитком как сидр (яблочный алкогольный напиток). Имя Simon более характерно для Западной Европы. Кроме того, поскольку оно написано

буквами латинского алфавита, его фонетика может быть различна (Симон - Саймон). Сравниваемые имена состоят из двух слогов, при этом вторые слоги [-дор/dor] и [-мон] обладают существенными фонетическими различиями в силу наличия в них совершенно разных согласных звуков, что определяет различное их произношение.

Таким образом, имена Сидор (Sidor) и Simon имеют фонетические и семантические различия и не вызывают сходных ассоциаций.

Учитывая различие между именами Сидор (Sidor) и Simon, а также различное общее зрительное впечатление, которое формируется у потребителя за счет присутствия в противопоставленном комбинированном знаке по международной регистрации №633075 изобразительных элементов, а в оспариваемом товарном знаке словесных элементов, выполненных буквами русского алфавита, а также различное композиционное решение сравниваемых знаков в целом, можно сделать вывод об отсутствии сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками.

Анализ товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации №633076 и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации №633075, показал их однородность ввиду того, что они относятся к одной родовой и видовой группе товаров, однако, учитывая установленное выше несходство между товарными знаками, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что у покупателей возникнет представление о том, что товары, маркированные этими знаками, принадлежат одному производителю.

Изложенное свидетельствует о том, что довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительным.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в возражении приведены доводы относительно известности товарных знаков лица, подавшего возражение, и длительной истории компании - правообладателя этих знаков (лица, подавшего

возражение), а также о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака как с каждым из противопоставленных знаков в отдельности, «...так и со всей серией товарных знаков, используемых лицом, подавшим возражение, на протяжении более 35 лет...».

Вместе с тем, согласно представленным документам лицо, подавшее возражение, начало поставлять на территорию Российской Федерации алкогольную продукцию, маркированную знаком «DON SIMON» по контракту [5] с 2007 года, а соки «DON SIMON» - на основании дистрибьюторского соглашения [6] с 2010 года.

Как установлено выше, сравниваемые товарные знаки обладают различиями, которые не позволяют признать их сходными до степени смешения. Кроме того, противопоставленные знаки не образуют серию, поскольку зарегистрированы в отношении товаров разных классов МКТУ (32 и 33), а сильные элементы, которые кладутся в основу серии знаков, у оспариваемого и противопоставленных знаков не совпадают, в силу чего оспариваемый товарный знак не может быть воспринят потребителем как продолжение серии знаков лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что вероятность введения потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров в значительной степени усиливается использованием в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Don / Дон», который является уважительным обращением к мужчине в Испании, однако, как указано выше, использование этого элемента в товарных знаках, зарегистрированных на имя правообладателей из различных стран, включая Россию, не свидетельствует о том, что российский потребитель будет воспринимать товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, содержащим также словесные элементы в кириллице, как произведенные в Испании.

Коллегия также отмечает, что доводы лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, носят декларативный характер и не подтверждены какими-либо фактическими данными,

поскольку способность введения в заблуждение может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10 bis Парижской конвенции, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения доводы о недобросовестной конкуренции не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 547848.