

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.11.2015 (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Дриада Вайн», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705492, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014705492 с приоритетом от 24.02.2014 на имя заявителя подано словесное обозначение «Тавади / Tavadi», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 31.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что обозначение «ТАВАДИ», согласно сведениям из сети Интернет (<http://wineinfo.com.ua/catalog/6303340>; <http://kmwine.ge/geo>; <http://vinograff.com.ua/belye-vina/vinnyi-klub-tavadi.html>), является названием вина, производимого грузинской компанией «Киндзмараули Марани».

В связи с этим, заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места производства товаров, поскольку заявителем является юридическое лицо, находящееся в Москве.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию обозначением «TAVADI» (заявка №2014704853, поданная 18.02.2014).

В поступившем 30.11.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанные в заключении по результатам экспертизы ссылки приведены на украинские сайты и не содержат необходимых материалов, доказывающих, что в России знак ассоциируется с конкретным иностранным производителем товаров. В частности должно быть доказано, что это иностранное лицо достаточно длительное время занимается введением в оборот на территории России товаров, маркированных этим знаком, осуществляет их рекламу и совершает иные действия по продвижению этих товаров на российском рынке.

- семантический и фонетический анализ заявленного словесного обозначения «Тавади/Tavadi» не вызывает ассоциаций с каким-либо иностранным географическим объектом (страной, городом, местностью и т.д.).

- заявитель размещает информацию о принадлежности обозначения «Тавади/Tavadi» ЗАО «Дриада Вайн» непосредственно на упаковке выпускаемого товара - вина, что также исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

- заявителем заключен Контракт (Соглашение) с компанией ООО «Корпорация Грузинское Вино» (Грузия, Тбилиси) на размещение заказов, покупку и поставку алкогольной продукции под обозначением «TAVADI».

- ЗАО «Дриада Вайн» является лицом, заинтересованным в регистрации товарного знака по заявке №2014705492, поскольку ведет деятельность по производству и поставкам на территории Российской Федерации алкогольной продукции. Данный факт установлен Судом по интеллектуальным правам,

который в Решении от 17.10.2014 г. по делу №СИП-720/2014, оценив представленные в материалах дела доказательства, свидетельствующие об осуществлении подготовительных действий к использованию обозначений, пришел к выводу о том, что ЗАО «Дриада Вайн» осуществляет деятельность по производству и распространению товаров 33 класса МКТУ, и является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте регистрируемые на его имя товарные знаки.

- решением Роспатента от 24.09.2015 по заявке №2014704853 вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, в этой связи она не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2014700524.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014700524 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве подтверждения своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию Договора от 02 марта 2012 г. о совместном продвижении на территории РФ алкогольной продукции (вино, игристое вино, винные напитки) с ООО «Эрдин» [1];

- соглашение № 14/12-12 от 14 декабря 2012 г., в соответствии с которым ЗАО «Дриада Вайн» и ООО «ЭРДИН» договорились о заключении лицензионного договора после получения заявителем правовой охраны на товарный знак по заявке №2014705492 [2];

- реестр поставленной продукции ООО «ЭРДИН» [3];

- приходные ордера [4];

- декларации [5];

- грузовые таможенные декларации [6];

- счет-фактуры, подтверждающие поставку продукции на территорию РФ по заключенным договорам ООО «ЭРДИН» [7].

На заседании коллегии заявителем были также представлены договоры, спецификации и товарные накладные, отражающие деятельность ООО «Эрдин» по продвижению винной продукции.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.02.2014) поступления заявки №2014705492 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 абзацем 1 и 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 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

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.

В соответствии с пунктом 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию подано словесное обозначение «Тавади / Tavadi», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегией был проанализирован довод заявителя о том, что информация из сети Интернет, приведенная в заключении по результатам экспертизы, представлена на украинских сайтах и не содержит материалов, доказывающих, что российский потребитель ассоциирует товары, маркированные обозначением «Тавади», с грузинской компанией «Киндзмараули Марани».

В связи с этим коллегия сообщает, что ссылки на сайты, которые были приведены в заключении по результатам экспертизы, действительно относятся к Украине. Сведения о том, что алкогольный напиток под наименованием «Тавади», реализовывался на территории Российской Федерации ранее даты приоритета, в них отсутствуют.

Вместе с тем, заявитель не отрицает тот факт, что вино «Тавади» производится на территории Грузии. В частности, им было представлено изображение бутылки вина, маркированной обозначением «Tavadi». Информация, указанная на этикетке, свидетельствует о том, что его

производителем является ООО «Корпорация Грузинское Вино», а импортером и дистрибьютором – ООО «Эрдин».

Заявитель занимается введением в товарооборот на территории Российской Федерации грузинских вин, в том числе планирует поставлять и вина «Тавади», что подтверждается представленным договором с ООО «Эрдин» [2]. В свою очередь ООО «Эрдин» заключило контракт с ООО «Корпорация Грузинское Вино» о покупке продукции последнего (данная информация подтверждается этикеткой, описанной выше).

Однако данные документы не свидетельствуют о том, что заявителю предоставлено согласие производителя ООО «Корпорация Грузинское Вино» на регистрацию обозначения «Тавади / Tavadi» в качестве товарного знака на его имя.

С учетом изложенных фактов, у коллегии нет оснований считать, что заявитель сам является производителем алкогольной продукции под обозначением «Тавади / Tavadi» или такой товар производится по его заказу исключительно для него. Следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров.

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

Противопоставленное обозначение по заявке №2014704853 представляет собой словесное обозначение «TAVADI ТАВАДИ», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов

Сравнительный анализ заявленного обозначения и обозначения по заявке №2014704853 показал, что входящие в их состав словесные элементы «tavadi / тавади» являются тождественными, что обуславливает сходство сравниваемых обозначений.

Роспатентом 25.03.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014704853. Вместе с тем срок обжалования данного решения Роспатента, предусмотренный

пунктом 1 статьи 1500 Кодекса и пунктом 1 статьи 1501 Кодекса, не истек. В связи с этим данное противопоставление коллегия признает правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2015.