

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.05.2011, поданное Закрытым акционерным «Винком-Импорт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728992, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009728992 с приоритетом от 18.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HARMONY Grand Heritage», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Все буквы слова «HARMONY» и первые буквы слов «Grand» и «Heritage» – заглавные.

Решение Роспатента от 18.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728992 в отношении всех заявленных товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание на английском языке, в связи с чем способно восприниматься средним российским потребителем как маркировка продукции, страной происхождения которой является Англия, что приводит к несоответствию заявленного обозначения требованиям

пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 813887, принадлежащим иному лицу и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.03.2011.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «HARMONY Grand Heritage» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «HARMONIUM», и его регистрация не способна ввести потребителей в заблуждение ни в отношении страны происхождения товара, ни в отношении нахождения производителя, а обжалуемое решение является неправомерным;

- обозначение «HARMONY Grand Heritage» не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, поскольку отсутствует их графическое, фонетическое и семантическое сходство;

- сходная часть «HARMON» составляет всего шесть букв, то есть менее чем 1/3 от всего заявленного обозначения;

- буквальный перевод заявляемого на регистрацию обозначения – «Гармония – огромное наследство», а противопоставленное ему обозначение «HARMONIUM» имеет значение «фисгармония» (клавишный музыкальный инструмент с воздухомонагнетающим педальным устройством);

- заявленное обозначение не подпадает под действие норм пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении указания экспертизы на пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса следует отметить, что такого основания для отказа в регистрации обозначения как его способность ввести потребителей в заблуждение в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя, нормы законодательства не содержат;

- использование английских слов в обозначении не способно ввести потребителя в заблуждение ни относительно изготовителя товара, ни относительно нахождения производителя товара, ни относительно страны происхождения товара;

- в Англии добывается каменный уголь, железная руда, развита обрабатывающая промышленность (авто- и авиастроение, общее машиностроение, электротехника, в том

числе в электроника, а также химическая, полиграфическая, нефтеперерабатывающая промышленность), легкая промышленность; сведений о развитии производства в Англии алкогольной продукции общедоступные источники не содержат;

- поскольку Англия не является государством со всемирно признанной алкогольной промышленностью, у рядового потребителя Англия с алкогольной промышленностью не ассоциируется, следовательно, при маркировке товаров обозначением, содержащим английские слова, потребитель не может быть введен в заблуждение ни в отношении нахождения производителя товара, ни в отношении страны происхождения товара;

- английский язык является языком, имеющим широкое распространение во многих независимых друг от друга государствах, поэтому словосочетание, написанное по-английски, у рядового потребителя не может вызывать ассоциаций исключительно с Англией;

- алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о: наименовании алкогольной продукции; цене алкогольной продукции; наименовании производителя (юридическом адресе); стране происхождения алкогольной продукции и др.;

- в силу конституционного принципа справедливости не допускается принципиально различный подход к заявителям в одинаковых ситуациях;

- в реестре зарегистрированных товарных знаков выявлено огромное количество товарных знаков, зарегистрированных на имя российских лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, состоящих из английских слов (PINK SIMPHONY, GOLD HARVEST, MONARCH, GRAND HAUSE, GRAND BARON, GRAND COLLECTION и др.);

- заявленное обозначение «HARMONY Grand Heritage» у рядового потребителя не способно вызвать ассоциацию с конкретным географическим объектом – Англией, и, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение ни относительно изготовителя товара, ни относительно нахождения производителя товара, ни относительно страны происхождения товара.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 18.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728992 на 4 л. {1};

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 813887 на 2 л. {2}.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.07.2011, изучив сведения, имеющиеся в сети Интернет, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС заявителю были выдвинуты дополнительные обстоятельства, не упомянутые в решении Роспатента от 18.03.2011 и препятствующие регистрации заявленного обозначения. Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Grand Heritage», тождественный названию алкогольной продукции, выпускаемой армянской компанией «Шаумян-Вин» и поставляемой в Российскую Федерацию компанией «Янтарная Гроздь» до даты приоритета заявленного обозначения (<http://www.my-sn.ru>, <http://www.le-sommelier.ru/Archive/2006/049/tasting49.html>, <http://www.vitrinapress.ru/vkopen/vko2006.php>, <http://www.vine.ru/pict/md/m11116580/normal/kv8.pdf>, <http://www.shahumianvin.info.am>). Ввиду изложенного заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, то есть не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС заявителю была предоставлена возможность для представления своих доводов по выдвинутым коллегией мотивам, в связи с чем заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 09.08.2011.

Проанализировав выдвинутые коллегией Палаты по патентным спорам дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации товарного знака по заявке № 2009728992, заявителем представлены следующие доводы:

- ООО «Янтарная гроздь» является дистрибьюторской компанией, то есть компанией, реализующей товар не в розницу, а оптом;
- поскольку нет данных о том, что продукция с наименованием «GRAND HERITAGE» доведена до потребителя, то регистрация товарного знака «HARMONY Grand Heritage» не способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- сайт, указанный в реквизитах компании, на дату заседания коллегии не работает;
- информация с сайта <http://www.my-sn.ru> содержит статью, вышедшую 27.09.2005;
- иных данных о том, что компания «Янтарная гроздь» ввозит в Россию и предлагает к продаже коньяк «GRAND HERITAGE», не представлено;

- единичное упоминание не говорит об известности обозначения «GRAND HERITAGE»;

- статья от 21.06.2006 с сайта <http://www.my-sn.ru> об участии коньяка «GRAND HERITAGE» в конкурсе и информация о конкурсе <http://www.vitrinapress.ru> не свидетельствуют об известности указанного обозначения;

- на сайте производителя коньяка «GRAND HERITAGE» – армянской компании «Шаумян-Вин» нет информации о поставках такого коньяка в Россию;

- обозначение «GRAND HERITAGE» не является известным;

- обозначение «GRAND HERITAGE» не является зарегистрированным товарным знаком;

- обозначение «GRAND HERITAGE» не является коммерческим обозначением, поскольку не обладает известностью на территории России и не используется для индивидуализации предприятия;

- обозначение «GRAND HERITAGE» не является также фирменным наименованием;

- наличие обозначения «GRAND HERITAGE» в нескольких архивных специализированных журналах не препятствует регистрации товарного знака «HARMONY Grand Heritage»;

- наличие элемента «HARMONY» в заявленном обозначении приводит к отсутствию его визуального, звукового, а самое главное, семантического сходства с противопоставленным знаком, поскольку в заявленном обозначении упор делается на указанный элемент;

- смысл заявленного обозначения – не просто «огромное наследство», а именно «гармония – огромное наследство», то есть «согласие, взаимность – огромное наследство», а в противопоставленное обозначение такого смысла не заложено.

На основании изложенного в возражении и дополнении к возражению заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.11.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

В соответствии с требованиями 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HARMONY Grand Heritage». Заявленное обозначение состоит из слов, являющихся лексическими единицами английского языка. С учетом грамматики английского языка обозначение «HARMONY Grand Heritage» может быть переведено на русский язык как «ГАРМОНИЯ Великое Наследие». Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение состоит из нескольких слов и при этом не является устойчивым словосочетанием, то экспертиза проводится как по всему обозначению в целом, так и по каждому слову отдельно. В этой связи представляется

правомерным проведение экспертизы как по словесному элементу «HARMONY», так и по словосочетанию «Grand Heritage».

Обращение к противопоставленному экспертизой знаку по международной регистрации № 813887 показало, что он представляет собой словесное обозначение «HARMONIUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «HARMONIUM» по международной регистрации № 813887 с приоритетом от 17.09.2003 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Словесный элемент заявленного обозначения «HARMONY» является сходным с противопоставленным знаком «HARMONIUM».

Так, с точки зрения фонетического фактора сходства первые три слога сравниваемых элементов фонетически тождественны, а отличаются слова лишь добавлением окончания –ум в противопоставленном знаке. Указанное приводит к выводу о фонетическом сходстве слов «HARMONY» и «HARMONIUM».

С точки зрения графического критерия сходства, использование заглавных букв одинакового алфавита (латинского) при написании словесных элементов «HARMONY» и «HARMONIUM» усиливает их сходство.

Что касается смыслового фактора, то необходимо отметить следующее. Действительно, слово «HARMONY» имеет перевод «гармония» (<http://lingvo.yandex.ru>), а слово «HARMONIUM» – «фисгармония» (духовой клавишный инструмент) (<http://lingvo.yandex.ru>, БСЭ). Однако, ввиду выполнения слов буквами латинского алфавита, а также сходства их произношения, для среднего российского потребителя велика вероятность того, что они будут ассоциироваться в смысловом отношении, что свидетельствует об их сходстве по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, словесный элемент «HARMONY» заявленного обозначения является сходным с противопоставленным знаком «HARMONIUM» по трем признакам сходства словесных обозначений.

Учитывая, что словесный элемент «HARMONY» расположен в начале заявленного обозначения и выполнен заглавными буквами, он акцентирует на себе внимание потребителя и играет важную роль при восприятии обозначения в целом, что подтверждается доводами заявителя, изложенными в дополнении к возражению. В связи с

указанным, его сходство с противопоставленным знаком позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их некоторые отличия.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, то они полностью совпадают. Следовательно, индивидуализация одинаковых товаров сходными знаками может привести к возникновению у потребителя представления о том, что такие товары производятся одним и тем же лицом.

Что касается охраноспособности заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Изложенный в заключении вывод экспертизы о том, что использование в заявленном обозначении слов английского языка порождает ассоциации с Англией, в связи с чем обозначение способно ввести потребителей в заблуждение в отношении страны происхождения товаров и места нахождения их производителя, является несостоятельным, ввиду того, что, во-первых, в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и само по себе не может породить в сознании потребителя представления о том, что лицо, производящее товары, является иностранным, а во-вторых, английский язык является наиболее распространенным языком, в связи с этим использование английской лексики не может ассоциироваться только с одной страной.

Вместе с тем возможность введения потребителя в заблуждение может быть связана, в частности, с возникновением у потребителей представления о производителе товаров, которое основывается на его предшествующем опыте.

В частности, коньяки серии «GRAND HERITAGE» выпускались компанией «Шаумян-Вин» ранее даты приоритета заявленного обозначения, включающего тождественный словесный элемент.

Продукция указанного изготовителя, индивидуализируемая этикетками, содержащими словесные элементы «GRAND HERITAGE», представлялась в России дистрибьютором – компанией «Янтарная гроздь» на выставке в 2006 году, то есть до даты приоритета заявленного обозначения (18.11.2009).

Информация из журнала «Коллекция вин, 2005» свидетельствует о том, что компания «Янтарная гроздь» в сентябре 2005 года, то есть до даты приоритета заявленного обозначения, начала поставки коньяков «GRAND HERITAGE» в Россию.

Заявленное обозначение, благодаря наличию словесных элементов «GRAND HERITAGE», способно вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный заявленным обозначением, произведен компанией «Шаумян-Вин» или под ее контролем, что не соответствует действительности. Иными словами, заявленное обозначение способно породить ассоциативное представление об изготовителе товаров, которое не соответствует действительности, и, следовательно, является способным ввести потребителя в заблуждение, что позволяет признать его несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя о том, что обозначение «GRAND HERITAGE» не является известным российскому потребителю, неубедительны, так как любое лицо может ознакомиться с упомянутой информацией, размещенной в сети Интернет.

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2011, изменить решение Роспатента от 18.03.2011 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728992 с учетом дополнительных оснований.