

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2017, поданное компанией «Waiwera LLC», Новая Зеландия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1266307 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1266307, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.05.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, с указанием словесного элемента «SPIRIT 1845» в качестве неохраняемого.

Знак по международной регистрации № 1266307 представляет собой



комбинированное обозначение .

Решение Роспатента от 20.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1266307 мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1(3), 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса и было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1266307 [1] не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, при этом экспертизой были противопоставлены сходные товарные знаки:

Вайвера Водка
Waiwera Vodka

- [2] (свидетельство № 592852, приоритет от 28.01.2015, слова "Водка, vodka" - неохраемые), **WAIWERA** [3] (международная регистрация № 1243324, приоритет от 13.02.2015), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «ВАЙВЕРА ЛЛС», 33447, Такапуна, Окленд, Новая Зеландия в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- на момент принятия решения изменения в адрес заявителя внесены не были, в связи с чем, выдвинутые экспертизой противопоставления [2,3] не могут быть сняты;

- цифровой элемент «1845» может быть воспринят как дата, которая может ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания компании – производителя продукции, поскольку заявителем не представлено документов на право использования указанной даты в знаке по международной регистрации № 1266307 [1].

В поступившем 21.08.2017 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- в настоящее время в адрес заявителя внесены изменения. Новый адрес заявителя полностью совпадает с адресом, указанным в противопоставленных регистрациях [2,3];

- в материалах дела имеются распечатки с официального сайта заявителя, подтверждающие дату основания компании. Сайт является официальным, отражает репутацию заявителя и оснований полагать, что дата «1845» является ложной исторической информацией, не имеется.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии представителем заявителя к материалам дела была приобщена историческая справка о правомерности включения в состав знака [1] элемента «1845» [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.08.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.05.2015) приоритета знака по международной регистрации № 1266307 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение,

ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

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.

Согласно требованиям 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1266307 [1] представляет собой



комбинированное обозначение

, включающее стилизованное

изображение корабля, под которым расположены словесные элементы «WAIWERA», «SPIRIT», а также цифровой элемент «1845». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Элементы «SPIRIT 1845» знака [1] по международной регистрации № 1266307 указаны заявителем в качестве неохраняемых элементов при подаче заявки.

Элемент «SPIRIT» знака [1] имеет перевод с английского языка на русский язык «спиртовой» (см. электронный словарь translate.yandex.ru). В связи с чем, элемент «SPIRIT» знака [1] представляет собой описательную характеристику товаров 33 класса МКТУ, указывающую на их свойство.

Согласно имеющимся в материалах дела данным, в том числе документам [4], элемент «1845» представляет собой год покупки земель в местечке Вайвера (Новая Зеландия) г-ном Робертом Грэмом, где, впоследствии, был построен ликероводочный завод «Waiwera». Следовательно, элемент «1845» представляет собой данные по истории создания производства заявителя.

Таким образом, никаких ложных, либо вводящих в заблуждение потребителей ассоциаций элемент «1845» не несет, в этой связи коллегия не находит противоречия знака [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В силу указанного, элементы «SPIRIT 1845» знака [1] являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1266307 [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений

Вайвера Водка
Waiwera Vodka

указаны знаки:

[2] (свидетельство № 592852, приоритет от

28.01.2015, слова "Водка, vodka" - неохраняемые), **WAIWERA** [3] (международная регистрация № 1243324, приоритет от 13.02.2015), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «ВАЙВЕРА ЛЛС», 33447, Такапуна, Окленд, Новая Зеландия в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1266307 [1] и противопоставленные знаки [2,3] включают фонетически тождественный и визуально сходный словесный элемент «WAIWERA», не имеющий перевода на русский язык, что обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом и заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 21.08.2017.

На дату поступления настоящего возражения и заседания коллегии в адрес заявителя были внесены изменения: P.O. Box 33447 Takapuna Auckland (New Zealand), что отражено в базе данных <http://www.wipo.int/romarin/>.

Указанные обстоятельства устраняют причины для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, и у коллегии нет оснований считать, что знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2017, отменить решение Роспатента от 20.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1266307 в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ с указанием элементов «SPIRIT 1845» в качестве неохраняемых.