

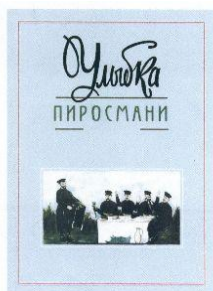
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 19.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Александровы погреба», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721042, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013721042 подано 21.06.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположены словесные элементы «УЛЫБКА», «ПИРОСМАНИ», в нижней части – изобразительный элемент в виде изображения группы людей, собравшихся за столом. Правовая охрана испрашивается в голубом, светло-голубом, серо-синем, зеленом, темно-зеленом, белом, бежевом, сером, светло-сером, черном, коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Роспатентом 27.05.2015 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721042. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 3 (1), 3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «УЛЫБКА» выполнен в графическом стиле, который использовался на этикетках вина Улыбка», выпускаемого с 1950 года (см. например, <http://www.azovskoe.com/etic.php>, <http://na-more.su/gelen/2009/vinzavod/exkurs.html> и др., «Заздравная чаша: Справочно-энциклопедическое издание», М.: Евразия+, 1996, с.133; «Справочник по виноделию» под ред. Г.Г.Валуйко, М.: Агропромиздат, 1985, с.51). Производство указанного вина было начато в СССР, когда существовал порядок разработки и регистрации алкогольной продукции за счет госбюджета.

С учетом изложенного, намерение заявителя зарегистрировать такое обозначение в качестве товарного знака, используя созданную за счет государства узнаваемость, репутацию и сложившуюся известность этого вина, может быть воспринято как противоречащее общественным интересам.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПИРОСМАНИ» является одноименным названием сорта красного грузинского вина, выпускаемого с 1981 года, названного в честь художника Нико Пиросмани (см. <https://ru.wikipedia.org/>, «Заздравная чаша: Справочно-энциклопедическое издание», М.: Евразия+, 1996, с.121; «Справочник по виноделию» под ред. Г.Г. Валуйко, М.: Агропромиздат, 1985, с.31). В настоящее время это вино выпускается разными производителями (см.например, <http://elvino.ru/>, <http://invino.com.ua/pirosmani/>, <http://find-wine.ru/winecard.php?wine=2047> и др.). В связи с чем для заявленных товаров, кроме вина, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- с товарным знаком  по свидетельству №450542 с приоритетом от 30.06.2009, зарегистрированным на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28, комн. правления, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ – (1);

УЛЫБКА

- с товарным знаком **УЛЫБКА** по свидетельству №424003 с приоритетом от 07.04.2009, зарегистрированным на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140032, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 4, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ – (2).

В Роспатент 19.11.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ПИРОСМАНИ» указывает на вид товара и, следовательно, является неохраняемым элементом;

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только товарами 33 класса МКТУ, а именно «вина», в этой связи заявленное обозначение не будет вводить в заблуждение потребителя относительно товара;

- поскольку заявитель исключил все товары 32 класса МКТУ, которые были признаны экспертизой как однородные товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков (1, 2), то данные знаки не могут препятствовать в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров уточненного перечня;

- в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(2), заявитель отмечает следующее:

- заявитель не оспаривает тот факт, что этикетка вина «Улыбка» была разработана в СССР за счет средств госбюджета, тем более что во времена СССР частных винодельческих заводов не имелось:

- несмотря на то, что вино «Улыбка» было создано в СССР, оно утратило свою популярность в связи с остановкой его производства еще во времена существования СССР;

- государство не занималось возрождением вина «Улыбка», равно как этим не занимались и другие предприятия, помимо компании Русьимпорт;

- заявитель не пытается зарегистрировать этикетку вина «Улыбка», разработанную в Советском союзе, а лишь включил в свою этикетку характерное написание слова Улыбка вследствие того, что использует данное написание в своей хозяйственной деятельности на протяжении многих лет;

- узнаваемость советского вина «Улыбка» в большей мере была обусловлена образом девушки (Евгении Белоусовой), которая изображена на этикетке, в то время как заявитель использует абсолютно другой образ, концепцию, и смысл, другое композиционное, графическое и цветовой исполнение. Заявитель не использует репутацию, узнаваемость и известность, созданную за счет государства (СССР), так как регистрирует принципиально новую этикетку, никогда не использовавшуюся в СССР, которая не ассоциируется с тем самым некогда известным кубанским вином «Улыбка»;

- советская этикетка и этикетка заявителя не являются сходными, поскольку вызывают разные ассоциации и эмоциональный отклик, а также в них заложен разный смысл и разные визуальные образы;

- экспертиза не приводит сведений о том, что какие-либо иные производители вин используют данное написание на своих этикетках;

- данный вариант написания слова «Улыбка» использовался заявителем и связанными с ним компаниями (компания Русьимпорт) на разных этикетках в рамках линейки вин Российская коллекция на протяжении более 15 лет. Именно поэтому заявитель утверждает, что выполнение слова «Улыбка» в заявленном обозначении в графическом стиле, который использовался на винах «Улыбка», выпускавшихся в СССР, не противоречит общественным интересам и не может привести к нарушению прав третьих лиц, а также не является формой недобросовестной конкуренции;

- кроме того, заявителю с 2002 года принадлежит исключительное право на

УЛЫБКА

товарные знаки по свидетельству №286214 с приоритетом от 05.07.2002 зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, и

Улыбка

по свидетельству №536570 с приоритетом 27.12.2012, зарегистрированным в отношении товаров 32 («пиво») и 33 классов МКТУ. Указанные товарные знаки непрерывно используются в хозяйственной деятельности заявителя и деятельности его партнера (компании Русьимпорт). При этом третьи лица не имеют права использовать обозначение «Улыбка» само по себе для маркировки товаров 33 класса МКТУ, т.к. это повлечет нарушение исключительных прав заявителя;

- также заявитель отмечает, что компания Русьимпорт является владельцем



товарного знака по свидетельству № 176544 с приоритетом от 05.11.1997 (срок действия регистрации продлен до 05.11.2017), зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Товарный знак воспроизводит изображение, которое также использовалось в советских винах «Улыбка». При этом согласие на использование данного изображения в товарном знаке было получено у Евгении Белоусовой;

- товарные знаки «Улыбка» в настоящее время используются компанией «Русьимпорт» с согласия и под контролем ООО «Александровы погреба» неизменно в одном и том же графическом стиле. Заявитель и компания Русьимпорт ведут совместную деятельность, реализуется множество проектов, в том числе производства и введения в гражданский оборот вин «Улыбка». ООО «Александровы погреба» и компания Русьимпорт запустили успешный проект грузинских вин «Улыбка», производство которых осуществляет ООО «Тифлисский винный погреб»

по заказу и под контролем заявителя, уполномоченным импортером данных товаров является компанией Русьимпорт.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721042 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «вина», с указанием словесного элемента «ПИРОСМАНИ» в качестве неохраняемого.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2013721042;
2. Копии страниц, содержащих сведения о вине «Улыбка»;
3. Фотографии бутылок десертного вина «Улыбка»;
4. Копия решения Палаты по патентным спорам от 11.09.2004;
5. Копии запросов о предоставлении сведений и документов.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.06.2013) поступления заявки №2013721042 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 требованиями пункта 1 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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 сбыта, 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 пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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

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

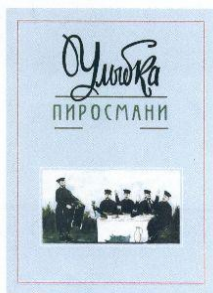
Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2013721042 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположены словесные элементы «УЛЫБКА», «ПИРОСМАНИ», в нижней части — изобразительный элемент в виде изображения группы людей, собравшихся за столом.

Правовая охрана испрашивается в голубом, светло-голубом, серо-синем, зеленом, темно-зеленом, белом, бежевом, сером, светло-сером, черном, коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «ПИРОСМАНИ» является одноименным названием сорта полусухого красного грузинского вина, выпускаемого с 1981 года. Готовится из сортов винограда саперави и ркацители, возделываемого в Алазанской долине на известном микроучастке Ахоеби села Карданахи в Гурджаанском муниципалитете Грузии. Вино названо в честь художника Нико Пиросмани (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

Согласно доводам возражения заявитель уточняет перечень заявленных товаров. Правовая охрана товарного знака по заявке №2013721042 испрашивается только в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «вина».

В связи с этим для товаров уточненного перечня словесный элемент «ПИРОСМАНИ», не занимающий в заявленном обозначении доминирующего положения, указывает на состав и свойства товаров и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку правовая охрана товарного знака по заявке №2013721042 испрашивается только в отношении товаров 33 класса МКТУ («вина»), то обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно товара, отсутствуют.

С учетом изложенного заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в заявленном обозначении словесный элемент «УЛЫБКА» выполнен в графическом стиле, который



использовался на этикетках вина, выпускаемого с 1950 года. По мнению экспертизы, намерение заявителя зарегистрировать такое обозначение в качестве товарного знака, используя созданную за счет государства узнаваемость, репутацию и сложившуюся известность этого вина, может быть воспринято как противоречащее общественным интересам.

Анализ информации, размещенной на указанных экспертизой источниках информации, показал следующее.

Действительно в период существования СССР выпускалось вино, маркированное



обозначением , которое было хорошо известно в советские годы (сайт <http://www.azovskoe.com/etic.php>, <http://na-more.su/gelen/2009/vinzavod/exkurs.html>).

Вместе с тем, коллегия не располагает сведениями, что после распада СССР до даты (21.06.2013) подачи заявки №2013721042 алкогольная продукция, маркированная указанным выше обозначением, продолжала производиться каким либо иным лицом, кроме заявителя, и была узнаваема и известна российскому потребителю (сайты не содержит сведений о времени и длительности использования указанного выше обозначения другими компаниями, а также территории реализации данной продукции).

При этом коллегией принят во внимание факт присутствия на российском рынке продукции заявителя, маркированной обозначением «УЛЫБКА» (в характерном графическом исполнении), и ее известности российскому потребителю (производство продукции осуществляется лицензиатом - ООО «Торговый дом «Русьимпорт»).

Так, согласно материалам, представленным заявителем на этапе экспертизы 06.03.2015, в газете «Совершенно секретно» (№4, 1999) содержится информация о том, что вино «Улыбка» под серией «Российская коллекция» было признано «Лучшим российским продуктом 1999 года на выставке «Продэкспо».

Кроме того, коллегия также отмечает, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков «УЛЫБКА», зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» (свидетельство №286214 с приоритетом от 05.07.2002 (срок действия регистрации продлен до 05.07.2022) и свидетельство №536570 с приоритетом от 27.12.2012).

Указанное свидетельствует о том, что с 2002 года исключительное право на обозначение «УЛЫБКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ принадлежит заявителю и никто, кроме заявителя или с его разрешения, не имел право его использовать в своей деятельности, а также включение его в качестве элемента товарного знака заявителя не может нарушить чьих-либо прав.

Коллегией также принято во внимание, что обозначение, используемое на советских винах «Улыбка» и заявленное обозначение, включают принципиально различные изобразительные элементы, в связи с чем в них заложены разные смысловые образы и, следовательно, вызывают в сознании потребителя разные ассоциации.

Таким образом, с учетом всех фактических обстоятельств, коллегия не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- по свидетельству №450542 с приоритетом от 30.06.2009 – (1);

УЛЫБКА

- по свидетельству №424003 с приоритетом от 07.04.2009

– (2).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «УЛЫБКА».

Коллегией принято во внимание, что заявитель скорректировал перечень заявленных товаров, исключив из него все товары 32 класса МКТУ и сократив перечень товаров 33 класса МКТУ товарами «вина», поэтому анализ однородности проводится в отношении уточненного перечня товаров.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», противопоставленному товарному знаку

(2) – в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки; воды; минеральные воды; газированные воды; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Сопоставляемые товары 33 класса МКТУ, указанные в скорректированном перечне, и товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), неоднородны, поскольку относятся к товарам разного вида (алкогольные напитки – безалкогольные напитки), имеют разное назначение и круг потребителей, а также разные условия реализации, включая способ выкладки товаров на полки магазинов.

В этой связи, даже при маркировке товаров сходными обозначениями отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Данное обстоятельство позволяет не учитывать товарные знаки (1, 2) в рамках оснований, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2015, отменить решение Роспатента от 27.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721042.