

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 30.08.2011, поданное ООО «Инвина – Оптима», Российская Федерация (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721366/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010721366/50 с приоритетом от 18.06.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой «набор этикеток».

Согласно описанию, верхняя этикетка выполнена прямоугольной формы с треугольным выступом в нижней части и букетом цветов в верхней части. В нижней части верхней этикетки курсивом выполнен словесный элемент «*Iris*».

Нижняя этикетка выполнена вытянутой по вертикали, верхняя часть имеет треугольный вырез с окантовкой. В нижней части нанесены две цветные трапециевидные фигуры, симметрично наложенные друг на друга по нижней линии.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – «вина, винные напитки» в бордовом, коричневом, белом, синем, желтом, зеленом, салатном, фиолетовом, сиреневом, голубом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.07.2011 принято решение, которым было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит основные элементы изображения этикетки и ассоциируется с целой серией вин «Barbaris Cabernet Savignon», производителем которых является «Винекс Славянцы», Болгария по заказу и под контролем ООО «Фрион», Москва (см. www.yandex.ru, www.vino.ru, www.totalrating.ru, www.secom.ru), в силу чего оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №301711 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Также экспертизой указано, что словесный элемент «*Iris*» (ирис) указывает на свойство товаров 33 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как является названием растения, корни которого могут добавляться в кондитерские изделия и используются как ароматизаторы, входящие, в том числе, в вина и бренди (см. www.wikipedia.org, www.wineworld.ru).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.08.2011 заявитель выразил свое несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на приведенных экспертизой сайтах Интернет не содержится информации об использовании растения «ирис» как сырья для изготовления алкогольных напитков;

- какие-либо части растения «ирис» в натуральном виде не добавляются в алкогольные напитки, т.к. алкогольные напитки представляют собой идеальные или коллоидные растворы, но не суспензии (жидкая фаза - твердая фаза в виде измельченного корня);

- следовательно, словесный элемент «*Iris*» для алкогольных напитков нельзя признать описательным, поскольку его невозможно без дополнительных рассуждений или домысливания сопоставить с заявленными товарами 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №301711 не являются сходными, так как производят разное зрительное впечатление;

- при этом словесные элементы сравниваемых обозначений «Iris» и «BARBARIS» также несходны;

- наличие этикетки из двух частей и цветов на этикетках не является оригинальным;

- заявленное обозначение не содержит элементов, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение;

- винная продукция, производителем которой является «Винекс Славянцы», Болгария по заказу и под контролем ООО «Фрион», Москва не является общеизвестной в Российской Федерации, а маркирующие ее этикетки не являются сходными, что подтверждается заключением специалиста;

- на имя заявителя в Болгарии имеется зарегистрированный товарный знак №BG73046, сходный с заявленным обозначением.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.07.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2010721366/50.

К возражению приложены:

1. Сведения из сети Интернет.

2. Биологически активные вещества растительного происхождения, Б.Н. Головкин, Р.Н. Руденская, И.А. Трофимова, А.И. Шретер. М., Наука, 2001.

3. Кишковский З.Н., Мержанин А.А., □Технология вина□, М., Легкая промышленность, 1984.

4. Сведения об этикетках вина, состоящих из двух частей.

5. Заключение доктора искусствоведения, профессора ГОУ ВПО «Уральская государственная архитектурная академия» Павловской Е.Э и доцента кафедры графического дизайна того же учреждения, члена союза дизайнеров России Ковалева П.Г.

6. Свидетельство Болгарии на товарный знак №BG73046.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.07.2010) приоритета заявки №2010721366/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 пунктом 6 статьи 1486 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 или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

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

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (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) 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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010721366/50 с приоритетом от 18.06.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой две прямоугольные этикетки.

Верхняя этикетка, ориентированная горизонтально, имеет прямоугольную форму с треугольным выступом в нижней части и букетом цветов в верхней части. В нижней части верхней этикетки курсивом выполнен словесный элемент «*Iris*».

Нижняя этикетка выполнена вытянутой по вертикали, верхняя часть имеет треугольный вырез с окантовкой. В нижней части нанесены две цветные трапециевидные фигуры, симметрично наложенные друг на друга по нижней линии.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – «вина, винные напитки» в бордовом, коричневом, белом, синем, желтом, зеленом, салатном, фиолетовом, сиреневом, голубом цветовом сочетании.

Анализ представленных заявителем источников информации [1-3] позволяет коллегии Палаты по патентным спорам констатировать факт того, что само по себе растение «ирис» (его листья, цветки, корневище) не применяются при производстве алкогольных напитков. Следовательно, в качестве обозначения для маркировки вина слово «ирис/*Iris*» является семантически нейтральным.

Таким образом, словесный элемент «*Iris*» в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, винные напитки» является фантазийным и не указывает на свойства товаров и состав сырья, используемого для изготовления данных товаров, и, следовательно, не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса следует указать следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №301711 представляет собой ряд этикеток, две верхние из которых вытянуты по горизонтали, имеют в верхней и нижней (первая) и сбоку слева (нижняя) изображения цветов. В центре этикеток выполнено слово «BARBARIS».

Нижняя этикетка ориентирована по вертикали и содержит слева изображение цветов и в центре - неохраняемый элемент «CABERNET».

Данным товарным знаком, правообладателем которого являлось ООО «Фрион», а теперь – ООО «Интеллект продактс», а также этикетками, содержащими вышеуказанные изобразительные элементы и словесный элемент «BARBARIS», маркируется винная продукция, производителем которой является «Винекс Славянци», Болгария по заказу и

под контролем ООО «Фрион», Москва (см. www.yandex.ru, www.vino.ru, www.totalrating.ru, www.secom.ru).

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Следует согласиться с доводами возражения о том, что сами по себе словесные обозначения «Iris» и «BARBARIS» в сравниваемых знаках не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

Однако при установлении сходства комбинированных обозначений необходимо учитывать общее зрительное впечатление, производимое знаками в целом с учетом не только словесных, но и изобразительных элементов, а также композиционное построение знаков.

Так, и заявленное и противопоставленные обозначения представляют собой композицию, в которой верхняя этикетка вытянута по горизонтали, а нижняя – по вертикали.

При этом в центре этикеток по горизонтали и вертикали выполнено название вина, представляющее собой наименование растения, а также изображения цветов по краю этикеток.

Таким образом, сравниваемые этикетки, маркирующие продукцию заявителя и ООО «ФРИОН» (в том числе и товарный знак по свидетельству №301711), производят сходное общее зрительное впечатление, что позволяет потребителю ассоциировать их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод экспертизы о сходстве данных знаков до степени их смешения и, как следствие, возможность введения потребителя в заблуждение в результате возникновения представления о принадлежности этих товаров одному лицу, является правомерным.

В отношении представленных заявителем материалов [4-6] следует отметить следующее.

Представленные заявителем сведения о маркировке вин двумя этикетками, в том числе и горизонтально и вертикально ориентированными, не опровергает приведенного выше вывода о высокой вероятности смешения вышеуказанных обозначений, поскольку

этикетки [4] имеют иную художественную проработку, определяющую их общее зрительное впечатление.

Приложенное к возражению Заключение доктора искусствоведения, профессора ГОУ ВПО «Уральская государственная архитектурная академия» Павловской Е.Э и доцента кафедры графического дизайна того же учреждения, члена союза дизайнеров России Ковалева П.Г. [5] не имеет экспертного статуса и представляет собой мнение частных лиц, в связи с чем не может быть положено в основу для вывода о сходстве или различии сравниваемых товарных знаков и их смешении средним российским потребителем.

Факт регистрации какого-либо товарного знака в Болгарии не является основанием для предоставления правовой охраны в Российской Федерации заявленному обозначению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2011.