

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 23.03.2017, поданное ООО «Таманская винная компания-Кубань», Краснодарский край, Темрюкский р-н (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731115, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2014731115 с приоритетом от 15.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 23.05.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014731115 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение графически сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками:



- «  » по свидетельству №505257 (1) с приоритетом от 12.05.2011, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №53472 (2) с приоритетом от 17.02.1975 (срок действия продлен до 17.02.2025), в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ «вина, спиртные напитки и ликеры»;



- «  » по международной регистрации №758711 (3) с приоритетом от 21.02.2001, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением, определяется занимающими доминирующее положение словесными элементами «EL Tentador», выполненными графическим шрифтом;

- артикль «EL» в заявленном обозначении воспринимается в качестве изобразительного элемента;

- изображение быка не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, поскольку расположено в нижней части этикетки, под словесно-изобразительными элементами;

- наличие в противопоставленных знаках различных словесных элементов, разной цветовой гаммы и формы этикеток, изображение быка разных размеров, позволяет прийти к выводу о несхождении заявленного обозначения и противопоставленных знаков за счет различного общего зрительного впечатления;

- главную идентифицирующую функцию в сравниваемых обозначениях несут абсолютно разные словесные элементы «EL Tentador» и «OSBORNE»;

- смысловое значение указанных элементов различно, так как словесные элементы «EL Tentador» заявленного обозначения в переводе с испанского означают

«искуситель», а слово «OSBORNE» противопоставленных знаков не имеет смыслового значения и воспринимается как фамилия;

- вино, маркированное заявленным обозначением, приобрело известность и репутацию на российской рынке благодаря использованию высококачественного испанского виноматериала и технологий;

- заявитель является правообладателем товарного знака «EL TENTADOR» по свидетельству №565436 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

К возражению приложена распечатка с Интернет-сайта (4).

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

С учетом даты (15.09.2014) поступления заявки №2014731115 на регистрацию знака обслуживания 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 пунктом 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

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.

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 в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», представляющее собой этикетку, в центральной части которой расположен словесный элемент «Tentador», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Над указанным словесным элементом размещен оригинальный графический элемент в виде перевернутого изображения двух букв «Е» и «L». Под словесным элементом «Tentador» расположено стилизованное изображение быка, стоящего на земле на фоне пейзажа с вышками. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение «», выполненное в виде этикетки, включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения быка и различных словесных и буквенно-цифровых элементов. Следует указать, что все слова, цифры и буквы в товарном знаке являются неохраняемыми, кроме словесного элемента «OSBORNE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди, крепленое вино, вина».

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее стилизованное изображение быка, на фоне которого заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом выполнен словесный элемент «OSBORNE». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «вина, спиртные напитки и ликеры».



Противопоставленный знак (3) является изобразительным «», включающим в себя стилизованное изображение быка черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, спиртные напитки, ликеры».

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ испрашиваемого заявленного перечня и товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных знаков (1-3), показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные напитки, а именно вина», имеют одно назначение, круг потребителей и одинаковый рынок сбыта. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении, также как и в противопоставленных комбинированных товарных знаках (1, 2) наиболее сильными элементами, несущими в себе индивидуализирующую нагрузку, являются словесные элементы «Tentador» и «OSBORNE», поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется именно на них, что в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данными обозначениями в целом.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1, 2) за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «Tentador» и «OSBORNE».

Сравнительный анализ определенных выше элементов показал, что слово «Tentador» заявленного обозначения в переводе с испанского языка означает «искуситель» (<http://translate.academic.ru>). Словесный элемент «OSBORNE» представляет собой фамилию (например, Оззи Осборн, Джоан Осборн) (<http://yandex.ru>).

Приведенные данные свидетельствуют, что сопоставляемые словесные элементы имеют различные смысловые значения, в связи с чем есть высокая доля вероятности того, что в сознании потребителя сравниваемые обозначения будут вызывать различные ассоциации.

Фонетически сравниваемые словесные элементы «Tentador» и «OSBORNE» являются несходными, в виду очевидного отсутствия признаков звукового сходства.

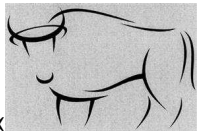
Графически сравниваемые словесные элементы близки за счет выполнения их буквами одного алфавита (латинского). Однако, помимо указанных словесных элементов в композицию противопоставленного знака (1) входят дополнительные неохраноспособные элементы и изобразительный элемент в виде быка, присутствующий также в товарных знаках (2, 3).

Коллегии следует согласиться с мнением экспертизы относительно сходства изображений в виде силуэта быка в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1-3). Вместе с тем, коллегия отмечает, что в графическом исполнении быков присутствуют некоторые расхождения отдельных

элементов, позволяющие отличать сравниваемые обозначения. Так, в заявленном обозначении бык изображен стоящим на земле, за которым помещено изображение пейзажа с вышками. В этой связи, указанные различия ослабляют сходство сопоставляемых изобразительных элементов.

Кроме того, коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленных знаков предоставлена на имя правообладателя, находящегося в Испании, где традиционным зрелищем является распространенная форма боя быков – коррида. В связи с этим, различное изображение быков в отношении производства алкогольных напитков, в том числе, вина, является традиционным, что ведет к ослаблению этого изображения на этикетках соответствующей продукции.

Вместе с тем, изображение быков часто используется в составе различных зарегистрированных на имя иных лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ

товарных знаков, например, товарный знак «» по свидетельству

№299351, товарный знак «» по свидетельству №226811, товарный знак

«» по свидетельству №557878, товарный знак «» по свидетельству

№391144, товарный знак «» по свидетельству №464354, знак

«» по международной регистрации №866022, знак «» по международной регистрации №809136 и т.д.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом за счет разного общего впечатления,

формируемого входящими в их состав словесными элементами, в том числе, и неохраемыми элементами обозначения, изобразительными элементами и т.д.

Коллегией также было принято во внимание, что на имя заявителя имеется регистрация на словесный товарный знак «EL TENTADOR» с приоритетом от 10.04.2014 по свидетельству №565436 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2017, отменить решение Роспатента от 23.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014731115.