

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 11.09.2013. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711735, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012711735 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «PETROFF» была подана на имя заявителя 12.04.2012 в отношении товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711735 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым известная французская компания «Pernod Ricard» производит товары, однородные части заявленных товаров, в связи с чем регистрация обозначения «PETROFF» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и происхождения товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). Экспертизой отмечено, что сведения о водке «PETROFF» как о продукте компании «Pernod Ricard», даже если она в настоящее время не

выпускается (как указывает заявитель), имеются в сети Интернет, являющейся общедоступным и широко используемым средством массовой информации, а также факт того, что данная компания ранее являлась правообладателем товарного знака «PETROFF» с приоритетом от 28.01.1992.

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя «D.P.A.P.» знаком «DOM PETROFF» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (международная регистрация № 459206, приоритет 16.08.1993) [1].

В палату по патентным спорам 11.09.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- поиск информации на сайте французской компании показывает, что сведения о водке «PETROFF» или каком-либо ином напитке под таким обозначением в продаже отсутствуют, что свидетельствует о том, что данное обозначение не используется указанным лицом;

- обозначение «PETROFF» само по себе не ассоциируется с какой-либо компанией, а тем более, с иностранной, т.к. очевидно, что заявленное обозначение образовано от русской фамилии «Петров» и исполнение заявленного обозначения в латинице (что в настоящее время на российском рынке является распространенной практикой) само по себе не создает каких-либо ассоциаций с иностранной компанией;

- какие-либо товары под обозначением «PETROFF», а тем более, алкогольные напитки, на рынке России не известны, не известны они и на зарубежных рынках. Из той немногочисленной информации, которая имеется в сети Интернет относительно водки «PETROFF», невозможно сделать вывод о какой-либо информированности потребителей о данной водке, а тем более о том, что производителем данной водки является именно компания «Pernod Ricard» (далее в возражении приведен пример заключения коллегии палаты по патентным спорам по заявке № 2011729429, знак «НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ»);

- довод экспертизы о том, что французская компания «Pernod Ricard» широко известна как лидер на российском рынке премиального алкоголя и имеет свое отделение в Москве, не может иметь хоть какое-нибудь значение, т.к. действующее

законодательство не ставит в зависимость объем правовой охраны торговых марок (в том числе незарегистрированных) от известности, богатства, поддержки государства, состава руководства или состава учредителей, иностранного происхождения лица или капитала, а также иных каких-либо аналогичных признаков пользователя (производителя, продавца) соответствующих торговых марок (далее в возражении приведен анализ положений гражданского законодательства, касающихся равенства участников регулируемых им отношений).

В возражении указано, что заявителем учтено противопоставление знака [1] и выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.11.2013, возражение от 11.09.2013 было рассмотрено. Решением Роспатента от 30.12.2013 в удовлетворении возражения от 11.09.2013 было отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2014 по делу № СИП-193/2014 было признано недействительным решение Роспатента от 30.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 19.06.2013 (далее – Решение суда). При этом на Роспатент возложена обязанность - повторно рассмотреть возражение от 11.09.2013.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Во исполнение Решения суда возражение от 11.09.2013 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2014.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.04.2012) заявки № 2012711735 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

Заявленное обозначение «PETROFF» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2014, были повторно проанализированы доводы возражения от 11.09.2013 с учетом фактов, установленных в Решении суда от 21.05.2014.

Из данного судебного акта следует, что судом было установлено, что «... товарный знак «PETROFF» был зарегистрирован 10.02.1994 (№ 115408, приоритет 28.01.1992) на имя компании «Pernod Ricard» в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, спиртные напитки, вина, ликеры, водка». Правовая охрана данного товарного знака прекращена 28.01.2012, сведения о прекращении внесены в Государственный реестр 15.01.2014...».

Вместе с тем, в Решении суда отмечено, что «...в ситуации, когда подается на регистрацию обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с малоизвестным товарным знаком, правовая охрана которого была прекращена, опасность введения потребителей в заблуждение отсутствует...». При этом, указано, что «... из материалов административного дела усматривается, что при поиске по запросу «водка PETROFF» экспертом найдена единственная ссылка о производстве такой водки испанской компанией «Pernod Ricard Spain» в городе Малага. Информация о поставках на территорию Российской Федерации, ее рекламе, предложении к продаже, известности российскому потребителю, в материалах дела отсутствует... Доводы об известности на мировом рынке французской компании не могут служить основанием для вывода об известности водки «PETROFF»

российскому потребителю, поскольку, как установлено самим же Роспатентом, названная водка производится не французской, а испанской компанией...».

Изложенное привело судебный орган к выводу о том, что вывод о введении потребителей в заблуждение недостаточно мотивирован.

Каких-либо новых сведений при подготовке к проведению заседания коллегии и рассмотрению возражения от 11.09.2013 выявлено не было.

Таким образом, анализ материалов дела с учетом выводов суда свидетельствует о том, что обозначение «PETROFF» по заявке № 2012711735 может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 11.09.2013, отменить решение Роспатента от 19.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012711735.