

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 15.08.2013. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715484, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012715484 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «СТАРАЯ УФА» была подана на имя заявителя 14.05.2012 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715484 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым Уфимский ликеро-водочный завод производит товары, однородные заявленным товарам, в связи с чем регистрация обозначения «СТАРАЯ УФА» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «УФА»,

зарегистрированными на имя ООО «Шэллд Грэйт» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:

- свидетельство № 469205, приоритет 17.05.2011 [1];
- свидетельство № 464143, приоритет 24.05.2011 [2].

В палату по патентным спорам 15.08.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) никогда не существовало лицо, именуемое как «Уфимский ликеро-водочный завод». Очевидно, что довод о том, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей с товаром несуществующего лица (а, возможно, и не существовавшего), тем более, что заявленное обозначение на протяжении последних десяти лет не используется ни одним лицом, нельзя признать правомерным;

- использование заявленного обозначения иным лицом для маркировки товаров, однородных заявленному, само по себе не является основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- обозначение «СТАРАЯ УФА» в отношении заявленных товаров не ассоциируется с каким-либо лицом ни само по себе, ни в результате использования этого обозначения каким-либо лицом, в связи с чем, возможность введения потребителей в заблуждение отсутствует;

- заявленное обозначение «СТАРАЯ УФА» не сходно до степени смешения с товарными знаками «ВЕЧЕРНЯЯ УФА» и «БРЫЗГИ УФЫ» ни по одному из признаков сходства;

- об отсутствии сходства данных обозначений до степени смешения говорит практика регистрации обозначений, образованных от названия населенных пунктов с добавлением слова «СТАРАЯ» (№ 397554 «СТАРАЯ ВОЛОГДА», № 482106 «СТАРАЯ САМАРА», № 305358 «СТАРАЯ КАЗАНЬ», № 386212 «СТАРЫЙ БИРОБИДЖАН», № 317500 «СТАРАЯ ТУЛА» и многие другие). При этом, очевидно что, если данные обозначения признавались бы сходными до степени смешения с названиями соответствующих населенных пунктов, то данным обозначениям не была бы предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.10.2013, возражение от 15.08.2013 было рассмотрено. Решением Роспатента от 17.12.2013 в удовлетворении возражения от 15.08.2013 было отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2014 по делу № СИП-174/2014 было признано недействительным решение Роспатента от 17.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 25.07.2013 (далее – Решение суда). При этом на Роспатент возложена обязанность - повторно рассмотреть возражение от 15.08.2013.

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 15.08.2013 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2014.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.05.2012) заявки № 2012715484 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 «СТАРАЯ УФА» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

На заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2014, были повторно проанализированы доводы возражения от 15.08.2013 с учетом фактов,

установленных в Решении суда от 30.05.2014.

Из данного судебного акта следует, что доказательства ввода в гражданский оборот алкогольной продукции, маркированной спорным словесным обозначением, представляющие собой светокопию этикетки водки «Старая Уфа», картинка которой размещена в сети Интернет на информационном ресурсе, не принадлежащем производителю, и сведения о прекратившем действие 15.02.1997 патенте Российской Федерации № 2044769 «Способ производства водки «Старая Уфа», принадлежавшем «Уфимскому ликеро-водочному заводу», не являются бесспорными и убедительными. В силу изложенных обстоятельств суд пришел к выводу о том, что отказ в регистрации спорного товарного знака был осуществлен вопреки положениям федерального законодательства.

Каких-либо новых сведений и доказательств, которые не были бы оценены в заключении коллегии, на основании которого было принято решение Роспатента от 17.12.2013, при подготовке к проведению заседания коллегии и рассмотрению возражения от 15.08.2013 выявлено не было.

Проанализировав материалы дела с учетом выводов суда, коллегия усматривает, что обозначение «СТАРАЯ УФА» по заявке № 2012715484 может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 15.08.2013, отменить решение Роспатента от 25.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012715484.