

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, рассмотрела возражение от 27.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729011, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011729011 с приоритетом от 11.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 20, 21, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СОЛОДОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

29.04.2013 было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 20, 21, 29, 30, 31 и части услуг 35, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и другой части услуг 35, 43 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое в течение ряда лет использовалось ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток Солодовпиво», г. Казань, входящее в группу компаний EFES в России, для маркировки пива.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение порождает в сознании потребителя представление об определенном производителе товара, в силу чего его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В заключении по результатам экспертизы также приведены ссылки на сайты www.wikipedia.org., www.pivnoe-delo.info, содержащие информацию об использовании обозначения «СОЛОДОВ» для маркировки пива, и отмечено, что, поскольку заявитель не представил документов, подтверждающих, что заявленное обозначение используется им для маркировки пива, нет оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво» на его имя.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным товарным знаком со словесным элементом «СОЛОДОВ» по свидетельству №362053 и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СОЛОДОВ» по свидетельству № 215996, ранее зарегистрированными на имя другого лица (ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес») для однородных товаров и услуг 32, 35 и 42 классов МКТУ.

В возражении от 27.05.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку не содержит элементов, способных к введению в заблуждение;

- согласно постановлению Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.08.2011 по делу №А40-73616/2010 информация из сети Интернет и Википедии

носит сомнительный характер и не может быть отнесена к официальным данным, а также словарно-справочным источникам;

- ЗАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток - Солодовпиво», на которое ссылается экспертиза, в настоящее время не существует, в силу чего не может даже теоретически использовать обозначение «СОЛОДОВ» для маркировки пива;

- пиво под обозначением «СОЛОДОВ» не производилось в России уже в 2008 году, при этом объемы его продаж 12 лет назад не имеют никакого отношения к правомерности регистрации заявленного обозначения;

- утверждая о возможности введения потребителя в заблуждение, экспертиза не указывает, с каким конкретно лицом ассоциируется заявленное обозначение, поскольку ОАО Пивоваренное объединение «Красный Восток Солодовпиво», возможно выпускавшее пиво под обозначением «СОЛОДОВ», не существует, а ЗАО «Пивоварня Москва – Эфес», к которому 13.07.2011 было присоединено ЗАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», никогда не выпускало пиво «СОЛОДОВ»;

- заявитель является учредителем ООО «Пивоваренная компания «Солодов», фирменное наименование которого воспроизводит заявленное обозначение, основным видом деятельности которого является производство пива;

- заявитель согласен с выводом о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№362053, 215996 в отношении иных товаров 32 класса МКТУ (кроме пива) и части услуг 35 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента и дополнить перечень товаров и услуг, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, товарами 32 класса МКТУ «пиво».

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Пивоваренная компания «Солодов».

На заседании, состоявшемся 02.08.2013, коллегия палаты по патентным спорам дополнительно выявила не учтенное в решении Роспатента от 29.04.2013 обстоятельство, что несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса распространяется также на товары 32 класса МКТУ «пиво», поскольку эти товары являются однородными с услугами 39 класса МКТУ «розлив пива», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №215996.

Заявитель, в установленном порядке уведомленный об этом обстоятельстве, представил свои соображения, которые сводятся к тому, что товар 32 класса МКТУ «пиво» и услуги 39 класса МКТУ «розлив пива» не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, отличаются по условиям реализации и кругу потребителей.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.07.2011) подачи заявки №2011729011 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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

В соответствии с подпунктом 2 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, 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, 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), 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СОЛОДОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Само по себе обозначение «СОЛОДОВ» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что

российским потребителем оно воспринимается как вводящее потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Анализ заявленного обозначения «СОЛОДОВ» показал, что оно воспроизводит обозначение, которое использовалось ОАО Пивоваренное объединение «Красный Восток - Солодовпиво» (г. Казань) для маркировки пива, однако в настоящее время указанное предприятие перестало существовать и производить пиво, маркированное обозначением «СОЛОДОВ».

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что обозначение «СОЛОДОВ» не может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товара 32 класса МКТУ «пиво», и, тем самым, ввести потребителя в заблуждение относительно их изготовителя.

Кроме того, заявитель является единственным учредителем ООО «Пивоваренная компания «Солодов», зарегистрированного в качестве юридического лица 14.01.2013.

Ввиду указанных обстоятельств вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» нельзя признать убедительным.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №215996 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СОЛОДОВ», расположенный на наклонной плашке, в верхней части которой изображена буква «С» на фоне композиции из листьев и плодов хмеля и колосьев пшеницы. Знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 (сбыт товара через

посредников; экспортно-импортные операции; реклама; изучение рынка), 39 (розлив пива), 42 (кафе, бары, реализация товаров) классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №362053 представляет собой объемное обозначение в виде бутылки оригинальной формы, на которую нанесено изображение колосьев, а также словесный элемент «СОЛОДОВ» и буква «С», выполненные оригинальным шрифтом. Знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено наличием в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «СОЛОДОВ», занимающего в них доминирующее положение.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения «СОЛОДОВ» с противопоставленным комбинированным и объемным товарными знаками, включающими словесный элемент «СОЛОДОВ», и согласен с исключением из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, товаров 32 класса МКТУ, за исключением пива, услуг 35 класса МКТУ «реклама» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Принимая во внимание то обстоятельство, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №215996, зарегистрированного в отношении услуг 39 класса МКТУ «розлив пива», следует признать эту услугу однородной с товарами 32 класса «пиво», поскольку эти товары и услуги тесно связаны друг с другом.

В целом заявленное обозначение «СОЛОДОВ» в отношении однородных товаров и услуг вызывает сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729011, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2013.