

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 20.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.08.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738903, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011738903 поданной 25.11.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 20, 21, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СОЛОДОВ», выполненное близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

В решении Роспатента от 23.08.2013 о государственной регистрации товарного знака было установлено, что заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 20, 21, 29, 30, 31 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 23.08.2013 основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака, 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 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, было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным товарным знаком со словесным элементом «СОЛОДОВ» по свидетельству №362053, ранее зарегистрированным на имя другого лица (ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес») для однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении от 20.11.2013, 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 противопоставленным товарным знаком по свидетельству №362053 в отношении иных товаров 32 класса МКТУ, кроме пива.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента и дополнить перечень товаров, 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 27.01.2014, коллегия палаты по патентным спорам дополнительно выявила не учтенное в решении Роспатента от 23.08.2013 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 сведения о том, что постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2014 по делу №СИП-178/2013 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №362053 и 215996 прекращена, в связи с чем отсутствуют препятствия для отказа в регистрации товарного знака по заявке «2011738903 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты (25.11.2011) подачи заявки №2011738903 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.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, то, ввиду того, что постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2014 по делу №СИП-178/2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №362053 досрочно прекращена полностью, а правовая охрана товарного знака по свидетельству №215996 досрочно прекращена в отношении услуг 39 класса МКТУ (розлив пива), противопоставленные товарные

знаки более не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2011738903.

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

удовлетворить возражение от 20.11.2013, изменить решение Роспатента от 23.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011738903.