

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, поступившее 24.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715494, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012715494 с приоритетом от 14.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 19.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715494 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходного до степени смешения

товарного знака по свидетельству № 226404, зарегистрированного в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.12.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 226404 прекращена в соответствии с записью, внесенной в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) 07.02.2014;

- товарный знак по свидетельству № 226404 более не препятствует регистрации товарного знака по заявке № 2012715494;

- на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака уже была прекращена, а Роспатент, как лицо, участвовавшее в деле в качестве третьего лица, знало (или должно было знать) об указанном решении суда и вступлении его в законную силу.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012715494 для всех заявленных товаров.

Дополнительно, с учетом требований пункта 4.8 Правил ППС, коллегией палаты по патентным спорам было указано заявителю на обстоятельства, отсутствующие в решении Роспатента от 19.12.2013, а именно: регистрация товарного знака по заявке №2012715494 на имя ООО «Холдинговая Компания «Бизнесинвестгрупп» , г. Уфа, способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, а следовательно, противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявителю сообщено о поступившей 23.05.2014 корреспонденции, содержащей следующие сведения и документы:

- компания Премьер Бевереджиз Пи.Би. Лимитед (Premier Beverages P.B. Limited) продолжительное время ведет подготовительные, организационные и

производственные работы в отношении пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» на основании прав на товарный знак по свидетельству № 226404. Упомянутая деятельность начата агентом компании – ООО «Московская пивоваренная компания»;

- на базе национальной регистрации товарного знака по свидетельству № 226404 была получена международная регистрация № 1192470 знака «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА», кроме того, зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 511932, 511931, подана заявка № 2013744125 и др.;

- были проведены работы по организации производства пива в странах Таможенного союза для поставки в Российскую Федерацию;

- в настоящее время осуществляются поставки пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» в Российскую Федерацию производства ТОО «Первый Пивзавод», Казахстан;

- действие товарного знака по свидетельству № 226404 прекращено ошибочно, в настоящее время принята к производству и рассматривается апелляционная жалоба по этому делу.

К корреспонденции от 23.05.2014 приложены следующие документы:

(1) копия договора на контрактное производство между ЗАО «МПК» и ДАНГЛАР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. от 05.09.2011;

(2) копия предварительного договора между Премьер Бевереджиз Пи.Би. Лимитед и ТОО «Первый Пивзавод», Казахстан, 2012;

(3) копии контрактов между ТОО «Первый Пивзавод», Казахстан, и ООО «Сервико», г. Иркутск, ООО «Сибирь Логистик», г. Тюмень, 2013;

(4) копия выписки из Федерального реестра алкогольной продукции;

(5) копия договора № 1МПК2011 между ООО «Датч Дизайн Хаус» и ЗАО «МПК» о разработке творческих концепций, графических дизайнов этикеток и упаковки, адаптации материалов, этикеток, упаковки марки «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» (ДП09142), приложения к договору, акты приема-передачи;

(6) копия агентского договора Р-764/12 от 12.09.2012 между ЗАО «МПК» и Премьер Бевереджиз Пи.Би. Лимитед;

(7) распечатки сведений из реестра товарных знаков и знаков обслуживания;

(8) распечатки сведений из международного реестра товарных знаков;

(9) копии решений о принятии к рассмотрению заявок на регистрацию товарных знаков в Республике Беларусь и Республике Казахстан;

(10) копия Определения Девятого Арбитражного Апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству;

(11) копия Определения Девятого Арбитражного Апелляционного суда о дате судебного заседания;

(12) дополнительные объяснения к апелляционной жалобе.

Заявитель был ознакомлен с указанными обстоятельствами в уведомлении от 05.06.2014 и ему было предложено представить свои соображения по данному вопросу.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.08.2014, в ответ на приведенные выше дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715494 заявителем представлены следующие доводы:

- осуществление иным лицом подготовительных и организационных мероприятий для производства пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» не имеет значения при решении вопроса о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению, поскольку указанные действия начаты после даты приоритета заявки № 2012715494;

- предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 511932 и 511931 также не имеет значения, поскольку заявка № 2012715494 имеет более раннюю дату приоритета;

- факт поставки пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» в Российскую Федерацию не имеет значения, так как данные действия осуществлены после даты приоритета заявки № 2012715494;

- прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака осуществлено не в связи с технической ошибкой, а на основании решения суда, вступившего в законную силу;

- оспаривание решения суда не имеет значения, так как в настоящее время товарный знак по свидетельству № 226404 не действует;

- заявленное обозначение не противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку отсутствуют доказательства введения каких-либо товаров в гражданский оборот на территории России, отсутствуют доказательства широкой известности производства каким-либо лицом товаров с обозначением «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» на территории России;

- на дату приоритета заявленного обозначения правообладателем противопоставленного товарного знака являлась компания ДАНГЛАР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД., которая никогда не осуществляла какой-либо коммерческой деятельности;

- заявителю непонятно, относительно какого изготовителя товаров заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение, ведь ни компания Премьер Бевереджиз Пи.Би. Лимитед, ни Московская пивоваренная компания никогда не осуществляли производство пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА»;

- Правила ППС ограничивают круг лиц, имеющих право участвовать в заседании коллегии палаты по патентным спорам, поэтому при рассмотрении возражения по заявке № 2012715494 не должна быть учтена корреспонденция от 23.05.2014, направленная лицом, которое не может участвовать в рассмотрении возражения по заявке № 2012715494.

Заседание коллегии палаты по патентным спорам, состоявшееся 11.08.2014, было перенесено по инициативе коллегии для установления статуса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 226404.

Обращение к Государственному реестру показало, что Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2014 года отменено решение Арбитражного суда города Москвы от 24 сентября 2013 года по делу № А40-68665/12-51-599, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству № 226404 досрочно прекращена полностью. Таким образом, в соответствии с записью, внесенной в Государственный реестр 08.08.2014, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 226404 является действующей.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.09.2014, представитель заявителя высказал позицию о необходимости учета

статуса противопоставленного товарного знака на дату поступления возражения – 24.02.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.05.2012) приоритета заявки на регистрацию товарного знака 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 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (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.

В соответствии с подпунктом 1 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.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

В решении Роспатента от 19.12.2013 в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан товарный знак «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» по свидетельству № 226404.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку представляют собой одно и то же словосочетание, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку, следовательно, совпадают во всех элементах.

Что касается однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 32 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то они совпадают, поэтому признаются однородными.

Таким образом, вывод, изложенный в решении Роспатента от 19.12.2013, о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 226404 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ следует признать правомерным.

При этом заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 226404 и однородность товаров, приведенных в сопоставляемых перечнях.

Возражение обосновано тем, что решением Арбитражного суда города Москвы от 24 сентября 2013 года по делу № А40-68665/12-51-599 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 226404 досрочно полностью прекращена.

Вместе с тем, данное решение суда было отменено Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 21.07.2014, на основании которого 08.08.2014 внесена запись в Государственный реестр о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 226404 является действующей.

Ввиду того, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 226404 действует, существует препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Довод заявителя о необходимости учета статуса противопоставленного товарного знака на дату поступления возражения (24.02.2014) не может быть признан убедительным. Исходя из пункта 1 статьи 1500 Кодекса, путем подачи возражения в палату по патентным спорам заявителем может быть оспорено

решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Следовательно, при рассмотрении такого вида возражения оценивается правомерность решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения.

На дату принятия оспариваемого решения (19.12.2013), а также на дату рассмотрения возражения (04.09.2014) правовая охрана противопоставленного товарного знака, согласно сведениям Государственного реестра, действовала.

Поскольку рассмотрение возражений палатой по патентным спорам осуществляется в административном порядке, то обстоятельства, касающиеся использования/неиспользования противопоставленного товарного знака, не установленные в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не могут быть приняты во внимание.

В отношении указания заявителя о том, что Роспатенту, как лицу, участвовавшему в деле в качестве третьего лица, на дату принятия оспариваемого решения (19.12.2013) было известно о решении суда от 24.09.2013 и, следовательно, товарный знак по свидетельству № 226404 не должен был быть противопоставлен, необходимо отметить следующее.

Исключительное право действует на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре (статьи 1479 – 1480 Кодекса). Сведения, касающиеся прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 226404, были внесены в Государственный реестр 07.02.2014, то есть после принятия Роспатентом оспариваемого решения.

Кроме того, как известно на дату рассмотрения возражения, решение суда от 24.09.2013 отменено. Следовательно, правовые основания для учета обстоятельств, установленных судебным актом, который отменен, отсутствуют.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 226404, правовая охрана которого является действующей, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 классов МКТУ и отмены оспариваемого решения Роспатента от 19.12.2013.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, смысловое значение которого определяется семантикой входящих в него слов.

Толковый словарь Ушакова (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov>) содержит, в частности, следующие значения данных слов:

ЗОЛОТОЙ (-АЯ, -ОЕ) – прилагательное от существительного «золото» (один из благородных металлов, желтого цвета, употр. для драгоценных изделий и как мерило ценности), сделанный из золота, цвета золота;

КРУЖКА – небольшой сосуд в форме стакана с ручкой.

Таким образом, учитывая смысловое значение заявленного обозначения (сосуд, сделанный из золота, или цвета золота), само по себе оно не содержит сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем возможность введения потребителя в заблуждение может быть связана, в частности, с возникновением у потребителей представления о производителе товаров, которое основывается на его знаниях и опыте.

В данном случае, с учетом имеющихся в материалах заявки № 2012715494 документов, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Противопоставленный словесный товарный знак «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» положен в основу ряда товарных знаков одного лица (свидетельства №№ 226404, 511932, 511931, подана заявка № 2013744125, а также международной регистрации этих обозначений, заявки на регистрацию товарных знаков в Республике Казахстан и Республике Беларусь), осуществляющего организацию производства пива, индивидуализируемого обозначением «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА».

Организация производства и поставок продукции под рассматриваемым обозначением начата компанией ДАНГЛАР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД. (предыдущим

владельцем противопоставленного товарного знака), согласно договору с ЗАО «Московская пивоваренная компания».

Сведения о подготовке к выпуску Московской пивоваренной компанией нового легкого пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» были опубликованы на сайте <http://www.mosbrew.ru> указанного производителя (см. сведения о домене <http://who.is/whois/mosbrew.ru>) и доступны неограниченному числу пользователей сети Интернет. В частности, на сайте сообщено, что «пиво «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА», сваренное по оригинальному рецепту, разработанному при участии пивоваров Московской пивоваренной компании, будет вариться на заводах Белоруссии и Казахстана. Пиво будет разливаться в стеклянные бутылки оригинальной формы объемом 0,5 литра и продаваться в экономичном ценовом сегменте. «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» появится в продаже 12 апреля 2012 года».

Как следует из материалов (1-4) и информации с сайта завода-производителя (<http://pivzavod1.kz>, информация о домене – <http://who.is/whois/pivzavod1.kz>) производство пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» и поставки его в Россию осуществляются по соглашению с правообладателем товарного знака по свидетельству № 226404 ТОО «Первый Пивзавод», Казахстан.

Таким образом, из общедоступных источников (сети Интернет) до даты подачи заявки № 2012715494 было известно о подготовке продукции к выпуску, также как известно об осуществлении в настоящее время производства и поставок в Россию пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА».

При этом заявитель не представил сведений о наличии хозяйственных связей с перечисленными лицами.

В связи с этим установленное выше сходство до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 226404 и приведенные выше сведения в совокупности свидетельствуют о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение, поскольку в отношении заявителя не соответствует действительности ассоциативное представление об изготовителе товаров 32 класса МКТУ, маркированных обозначением «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА».

В отношении довода заявителя о том, что информация о производстве пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» не может быть принята во внимание в силу более поздней даты начала его поставок в Россию по сравнению с датой приоритета заявленного обозначения, необходимо отметить, что указанный довод не опровергает наличие на рынке пива «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА», произведенного по инициативе правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изложенное позволяет признать представленное на регистрацию на имя заявителя обозначение несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы о заявителе о том, что не должны быть учтены материалы, поступившие 23.05.2014 от третьего лица, являются неубедительными, поскольку данные материалы лишь подтверждают размещенную в сети Интернет информацию.

Дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2012715494 указаны заявителю в соответствии с требованиями пункта 4.8 Правил ППС.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о необходимости:

отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715494.