

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), а 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.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

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)».

Противопоставленный товарный знак «ВЕЧЕРНЯЯ УФА» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак «БРЫЗГИ УФЫ» [2] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проведенный палатой по патентным спорам сравнительный анализ показал следующее.

Обращение к литературно-справочной информации позволило установить, что Уфа – 1) столица Башкирии. Возникла в 1574 г. как *русск.* крепость на р. [Белая](#) при впадении в нее р. [Уфа](#) и названа по р. [Уфа](#) 2) правый приток реки Белая (Челябинская, Свердловская обл. и Башкортостан). Длина 933 км, пл. басс. 52,7 тыс. км². Берёт начало из небольшого Уфимского оз. на Сред. [Урале](#). Главные притоки: Ай, Юрюзань (слева); Бисерть, Тюй (справа). Сплавная. Судоходна до устья р. Тюй. В устье – г. [Уфа](#).

Вечерняя – (-ий, -ее) 1) прил. к вечер; 2) об учебном заведении: осуществляющий очное обучение без отрыва учащихся от производства, с занятиями по вечерам.

Брызги – 1) капли жидкости, разлетающиеся от удара, всплеска, ветра и т.п. Грязные или жирные пятнышки, оставляемые такими каплями; 2) мелкие частицы чего-либо, с силой разлетающиеся в разные стороны.

Литературные источники содержат информацию, что словосочетание «Старая Уфа» является устойчивым понятием, которое в силу его частого использования воспринимается потребителем как историческая часть города Уфы, где сохранились здания старой постройки, памятники архитектуры, часть современной Уфы (Старая Уфа - историческое название южной части Уфы. Это место, где Уфа возникла и сформировалась. В Старой Уфе находились Уфимский Кремль, городской посад, первые уфимские дома и улицы).

Изложенное выше показывает, что в словосочетаниях «Старая Уфа» и «Вечерняя Уфа» заложены отличные понятия: образ исторической части города Уфы и образ вечернего города. Словосочетание «Брызги Уфы» фантазийно, при этом оно воспринимается с точки зрения семантики отличным от устойчивого выражения «Старая Уфа».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются словосочетаниями, в которых тождественное слово занимает вторую позицию, а слова «Старая», «Вечерняя»,

«Брызги» занимают первоначальную позицию в сопоставляемых обозначениях, в силу чего изначально привлекают внимание потребителей. Словесный элемент «Уфа», входящий в состав противопоставленных обозначений, с точки зрения индивидуализирующей способности является описательным элементом, что делает его слабым по отношению к словесным элементам «Старая», «Вечерняя», «Брызги».

Таким образом, заявленное обозначение ввиду наличия в его составе фонетически отличного словесного элемента «Старая» за счет разного состава гласных и согласных букв является несходным с противопоставленными регистрациями по фонетическому критерию.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений по семантическому, фонетическому и графическому факторам сходства обуславливает вывод о несходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод экспертизы о нарушении требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

В заключении экспертизы также указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно воспроизводит название водки «СТАРАЯ УФА», производимой компанией «Уфимский ликеро-водочный завод» (см., например, сайты <http://www.bashspirt.ru/>, <http://pr-prom.ru/>, <http://ufa.wikimapia.org/> и др.).

Уфимский ликеро-водочный завод (450003, Башкортостан, г. Уфа, ул. Малотракторная, 199) является структурным подразделением ОАО «Башспирт». В комбинат входят Уфимский спиртоводочный комбинат и Уфимский (Булгаковский) спиртзавод. Это старейшие предприятия республики. В нашем крае еще в 18 веке возникали мелкокустарные винокуренные заводы в поместьях помещиков. Так

началось развитие винокуренного производства, позже превратившееся в спиртоводочную отрасль промышленного характера. Предприятие выпускает широкий ассортимент продукции - спирты, водки, бальзамы, ликеры, вино, настойки, а также натуральный уксус трех видов, минеральные и питьевые воды - в общей сложности более 150 наименований.

Согласно данным сети Интернет, компания «Уфимский ликеро-водочный завод» выпускает алкогольную продукцию, в том числе водку, маркированную



обозначением «».

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое башкирским заводом в отношении однородных товаров, относящихся к алкогольной продукции.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и Уфимским ликеро-водочным заводом. Поскольку заявителем является ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров.

Каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем и воспринимается как обозначение производимых им товаров, в материалах возражения не представлено.

Что касается довода заявителя об отсутствии в настоящее время на рынке результатов деятельности Уфимского ликеро-водочного завода, то данное утверждение заявителем не подтверждено документально. Напротив, на сайтах в сети Интернет, на которых упоминается водка «СТАРАЯ УФА», упоминается ее производитель – «Уфимский ликеро-водочный завод». Информация, содержащаяся в

сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара под названием «СТАРАЯ УФА».

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что возможное приостановление фактической деятельности в области производства алкогольной продукции не умаляет значения осуществления данной деятельности до даты приоритета заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является правомерным.

Таким образом, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2013.