

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 03.09.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740133, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012740133 с приоритетом от 19.11.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение, «ПИВО СТАРАЯ САНАРА», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. При подаче заявки в графе (526) в качестве неохраняемых элементов заявитель указал словесный элемент «ПИВО».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Роспатентом 31.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740133. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «СТАРАЯ САМАРА» (свидетельство №233041 с приоритетом от 11.10.2001 (срок действия регистрации

продлен до 11.10.2021) и свидетельство №482106 с приоритетом от 02.12.2010), зарегистрированными на имя ООО «Самарский водочный завод», в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

При анализе сходства экспертиза учитывала сходство именно охраноспособных элементов, а также то, что словесный элемент «САНАРА» может быть воспринят как искаженное написание слова «САМАРА».

При установлении однородности товаров экспертизой принимались во внимание следующие признаки: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, традиционное или преимущественное использование товаров и другие признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности товаров одному производителю, а также учитывалась высокая степень сходства сравниваемых обозначений.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сопоставляемые товары «пиво», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012740133, и товары «водка», указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков, не являются однородными;

- с учетом «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» и положений подпункта 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» товары «пиво» и «водка» принадлежат к разному роду (виду) товаров, имеют разное назначение, свойства, потребительские свойства, изготавливаются из разного вида материала, имеют разные условия реализации, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы, имеют разный уклад потребления;

- заявитель приводит пример, когда палатой по патентным спорам товары 33 класса МКТУ «напиток медовый (медовуха), сбитень, сидр грушевый, сидры» признаны не однородными товарам 33 класса МКТУ «водка» (материалы дела по заявке №2009732081);

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения;

- в заявленном обозначении слова «САНАРА» не имеет смыслового значения;

- противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, в то время как заявленное обозначение является словесным;

- оценка сходства сравниваемых обозначений должна проводиться на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740133 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.11.2012) подачи заявки №2012740133 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том

числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначения понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначения понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ПИВО

СТАРАЯ

САМАРА,

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Входящий в состав заявленного обозначения описательный словесный элемент «ПИВО» (пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла, см. Яндекс-словари) является неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид заявленных товаров, что совпадает с позицией заявителя, приведенной в первоначальных материалах заявки №2012740133.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «СТАРАЯ САМАРА».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740133 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №233041 – [1] и №482106 – [2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя ООО «Самарский водочный завод» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение, выполненное в виде этикетки. В центральной части композиции расположен словесный элемент «СТАРАЯ САМАРА», выполненный

буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Входящие в состав знака цифры, буквы, слова, кроме «СТАРАЯ САМАРА» являются неохранными элементами.

Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: красный, коричневый, темно-коричневый, бежевый, бордовый, болотный, белый, черный.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное



обозначение , выполненное в виде этикетки. В нижней части композиции расположен словесный элемент «СТАРАЯ САМАРА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Входящий в состав знака словесный элемент «ВОДКА» является неохранным элементом.

Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: красный, бордовый, темно-бордовый, желтый, черный, белый.

В противопоставленных знаках [1,2] основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «СТАРАЯ САМАРА», поскольку он оригинален, легче запоминается потребителем, чем изобразительные элементы, которые в данном случае служат для него фоном, и другие словесные элементы (в знаке [1]), которые носят информационный характер о товарах. В связи с изложенным именно словесный элемент «СТАРАЯ САМАРА» способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

Необходимо отметить, что сходство наиболее значимых индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию знаков в целом и, следовательно, к выводу об их сходстве.

С учетом изложенного сравнительному анализу подлежат словесные элементы «СТАРАЯ САНАРА» заявленного обозначения и «СТАРАЯ САМАРА» противопоставленных знаков [1,2].

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства обозначений «СТАРАЯ САНАРА» и «СТАРАЯ САМАРА» показал, что они

являются сходными за счет вхождения в их состав тождественных элементов «СТАРАЯ» и сходных элементов «САНАРА» - «САМАРА».

Что касается семантического фактора сходства, то сравниваемые обозначения также могут быть признаны сходными, поскольку включают в свой состав совпадающее в смысловом отношении слово «СТАРАЯ», которое акцентирует на себе внимание, поскольку находится в начальной позиции. При этом, слово «САНАРА», хотя и не имеет значения, может восприниматься потребителем как известное слово «САМАРА», написанное с ошибкой или с умышленным искажением (написание слов отличается одной буквой, которая занимает в словах одинаковое расположение).

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительных и дополнительных словесных и буквенных элементов в противопоставленных знаках. Вместе с тем в данном случае графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет сходства словесных элементов «СТАРАЯ САМАРА» - «СТАРАЯ САНАРА», несущих основную индивидуализирующую нагрузку.

Таким образом, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012740133 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1,2] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (с изменениями на 2 ноября 2013 года) алкогольная

продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары – водка и пиво, относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации (расположены в одной секции магазинов) и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] в отношении однородных товаров обоснованным.

В части приведенного заявителем примера по заявке №2009732081 необходимо отметить, что приведенные данный пример не является предметом рассмотрения данного возражения, а, кроме того, решение по каждой заявке принимается отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2014.