

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 21.06.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713786, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп» (далее - заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014713786 с приоритетом от 24.04.2014 на имя заявителя было подано словесное обозначение «СОВЕТСКИЕ МАРКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.12.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05, части товаров 29, всех товаров 30, 31 и части товаров 32 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры», товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными и комбинированными товарными знаками «Sovetskoe», «Советское», «Sowjetisch», «Soviet», зарегистрированными на имя Федерального казенного

предприятия "Союзплодоимпорт" (свидетельства №№ 277619, 286206 с приоритетом от 14.05.2004, свидетельство № 269853 с приоритетом от 07.04.2004, свидетельство № 264540 с приоритетом от 19.12.2003, свидетельство № 271995 с приоритетом от 25.11.2003, свидетельство № 38383 с приоритетом от 12.03.1969, свидетельство № 274183 с приоритетом от 14.05.2004) для товаров 33 класса, признанных однородными части заявленных товаров 32 и товарам 33 классов МКТУ;

- с коллективным товарным знаком «СОВЕТСКИЙ» по свидетельству №467511 с приоритетом от 14.03.2011, зарегистрированным на имя Союз сыроделов Алтайского края, лица имеющие право пользования коллективным товарным знаком: 1. Общество с ограниченной ответственностью "АКХ Ануйское"; 2. Общество с ограниченной ответственностью "Красногорский маслосырзавод"; 3. Открытое акционерное общество "Солонешенский маслосырзавод" 4. Общество с ограниченной ответственностью "Кипринский молочный завод"; 5. Общество с ограниченной ответственностью "Алтайский сыр"; 6. Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий маслосырзавод" 7. Муниципальное унитарное предприятие "Куяганский маслосырзавод" Алтайского края; 8. Открытое акционерное общество "Змеиногорский маслосырзавод"; 9. Общество с ограниченной ответственностью "Карагужинский маслосырзавод"; 10. Открытое акционерное общество "Быстрицкий маслосырзавод», в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ.

Кроме того, поскольку товарный знак по свидетельству №467511 является коллективным, т.е. в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры» используется несколькими компаниями, регистрация заявленного обозначения, включающего словесный элемент «СОВЕТСКИЕ», в отношении товаров 29 класса МКТУ может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также может привести к смешению производителей и товаров на рынке.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с указанным коллективным знаком, а кроме того, такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и качественных характеристик товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, а именно разместить словесные элементы «Советские марки» в одну строку;
- заявитель просит заменить товар 32 класса МКТУ «пиво» на «пиво безалкогольное».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014713786 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров с учетом корректировки товара 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное».

Вместе с возражением заявитель представил заявление о внесении изменений.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.04.2014) поступления заявки №2014713786 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 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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 1 - 3) 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. 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 «СОВЕТСКИЕ МАРКИ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Sovetskoe

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №277619 с приоритетом от 14.05.2004 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [1].

Sowjetisch

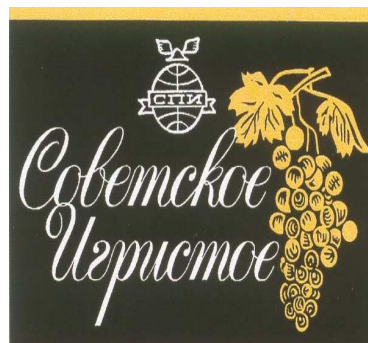
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286206 с приоритетом от 14.05.2004 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [2].

СОВЕТСКОЕ

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269853 с приоритетом от 07.04.2004 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [3].

СОВЕТСКОЕ

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269853 с приоритетом от 07.04.2004 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [3].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №264540 с приоритетом от 19.12.2003 является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую словесные элементы «Советское шампанское» выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [4].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №271995 с приоритетом от 25.11.2003 является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую словесные элементы «Советское игристое» и «Soviet wine sparkling» выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [5].



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №38383 с приоритетом от 12.03.1969 является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую словесные элементы «Soviet wine sparkling semi dry» выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [6].

Soviet

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274183 с приоритетом от 14.05.2004 словесным, выполненным жирным шрифтом выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [7].

Противопоставленный коллективный товарный знак «СОВЕТСКИЙ» по свидетельству №467511 с приоритетом от 14.03.2011, зарегистрированный на имя Союз сыроделов Алтайского края, является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [8].

Противопоставленные товарные знаки [1-7] являются серией, зарегистрированной на имя одного лица Федеральное казенное предприятие «Союзплодимпорт».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «Советские», «Советское», «Советский», «Sovetskoe», «Sowjetisch», «Soviet», поскольку совпадает большинство звуков и отличаются только окончания. Слова «Sovetskoe», «Sowjetisch», «Soviet» являются или транслитерацией слова «Советское» или вариантом слова на немецком и английском языках.

Несмотря на то, что в состав заявленного обозначения входит дополнительный словесный элемент «Марка», индивидуализирует данное слово элемент «Советские». Данный вывод коллеги основан на том, что слово «Советские» занимает начальную позицию, а слово «Марка» имеет несколько значений (денежная или весовая единица; почтовая марка; производственная марка, торговая марка), и, следовательно, потребитель может воспринимать как конкретизацию торговой марки «Советские», «Советское».

Учитывая известность обозначения «Советское» в отношении алкогольных напитков (вин) и обозначения «Советский» для товара 29 класса МКТУ «сыры», коллегия усматривает возможность ассоциирования сравниваемых обозначений и их смешения в случае маркировки ими товаров 29 класса МКТУ «сыры», 32 класса МКТУ и 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам.

Графически заявленное обозначение имеет некоторые отличия с комбинированными товарными знаками по свидетельствам №№38383, 271995, 264540, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Анализ однородности товаров показал, что товары 29 класса МКТУ «сыры», в отношении которых испрашивается регистрация, и товара 29 класса МКТУ «сыры», в отношении которого зарегистрирован коллективный товарный знак, что они являются идентичными.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирована серия товарных знаков [1] показал, что они являются однородными, так как часть из них совпадает полностью, а другая часть совпадает как род/вид, имеет одно место реализации, способ производства и круг потребителей.

Анализ товаров 32 класса МКТУ «пиво имбирное и пиво солодовое», в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что он однороден товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, по следующим причинам.

В первую очередь, сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так ПИВО - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенный напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Условия сбыта и круг потребителей пива и алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Вышеуказанный методический подход отражен в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (С.А Горленко, Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Н.А.Радченко. М.: ФИПС Роспатента. 2001. с.13-16).

Имеющиеся различия в способах производства и продвижения пива и прочих алкогольных напитков не оказывают влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при оценке знаков учитывается восприятие знаков средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере алкогольной продукции.

Сравнение перечней товаров 33 и 32 классов МКТУ «безалкогольное пиво» с целью определения их однородности показало следующее.

В соответствии с ГОСТ Р 53358 «Продукты пивоварения. Термины и определения» безалкогольное пиво – это пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

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.

Учитывая изложенное, безалкогольное пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5% не подпадает под понятие алкогольной продукции. Вместе с тем, пиво, содержащее алкоголь, и безалкогольное пиво производятся на одних и тех же производственных мощностях. Изготовление пива, содержащего этиловый спирт, и безалкогольного пива регулируется одним межгосударственным стандартом (ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия).

В свою очередь, безалкогольное пиво и алкогольные напитки имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи, совпадает круг

потребителей безалкогольного пива и других алкогольных напитков. Во многом сходно и их назначение. В связи с изложенным товары 32 класса МКТУ «безалкогольное пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» являются однородными.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыр», 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое» и товаров 33 класса МКТУ однородных товарам 29 и 33 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 01.06.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014713786 следует признать правомерным.

Факт того, что противопоставленный товарный знак [2] является коллективным и используется несколькими компаниями, а правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, в том числе для товаров 29 класса МКТУ «сыры» усиливает вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте, а также может привести к введению потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается, ходатайства заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно расположении словесных элементов «Советские марки» в одну строку, то коллегия отмечает, что данные изменения не приведут к иному восприятию обозначения, поскольку, словосочетание «Советские марки» также признано сходным с противопоставленными товарными знаками, так как словесный элемент «Советские» занимает первоначальное положение и именно оно выполняет основную индивидуализирующую функцию в обозначении.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2016, оставить в силе решение Роспатента от 01.06.2016.