

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 20.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719405, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719405 с приоритетом от 09.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ДУБЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 20.06.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719405 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ДУБЛЬ» воспроизводит обозначение, под которым компания ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод», г. Сарапуль, производит товары, однородные заявленным.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку в отношении данных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с

ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «УДАЧНЫЙ ДУБЛЬ» по свидетельству №441892 с приоритетом от 07.09.2010 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ДУБЛЬ» никоим образом не указывает на изготовителя товара и, тем более, на ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод». Использование заявленного обозначения иным лицом само по себе не является доказательством неправомерности регистрации заявленного обозначения;

- отсутствуют какие-либо доказательства того, что заявленное обозначение будет ассоциироваться с ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод»;

- сам по себе факт наличия информации в сети Интернет или иных источниках о факте производства товаров со сходным до степени смешения обозначением иным производителем не может являться основанием для отказа в регистрации товарного знака, поскольку действующее законодательство не признает обозначение вводящим в заблуждение относительно производителя товара при наличии информации о производстве однородных товаров с использованием сходного до степени смешения обозначения третьим лицом;

- поскольку в настоящее время обозначение «ДУБЛЬ» не зарегистрировано в качестве товарного знака, любое лицо вправе его использовать в своей деятельности, что нельзя признать неправомерным;

- довод экспертизы о сходстве до степени смешения обозначений «ДУБЛЬ» и «УДАЧНЫЙ ДУБЛЬ» в связи фонетическим тождеством словесных элементов «ДУБЛЬ» и «ДУБЛЬ» является неправомерным, так как при анализе сходства следует учитывать семантическую связанность в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №441892 слов «УДАЧНЫЙ» и «ДУБЛЬ», а также то, что слово «УДАЧНЫЙ» привносит в противопоставленное обозначение качественно иной уровень восприятия по сравнению с отдельным словом «ДУБЛЬ». Так, слово «ДУБЛЬ» имеет много значений, однако, словосочетание «УДАЧНЫЙ ДУБЛЬ» ассоциируется исключительно к кинематографом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.06.2012) заявки №2012719405 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно подпункту 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.

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 пунктом 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 14.4.2.2 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.

Согласно пункту 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 является словесным «ДУБЛЬ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью совпадает с обозначением «ДУБЛЬ», используемым компанией ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» (см. Интернет).

«Сарапульский Ликеро-Водочный Завод» (СЛВЗ) — одно из крупнейших российских предприятий по производству крепких алкогольных напитков. На нем работает свыше 500 человек, больше половины из них непосредственно заняты производством продукции.

Торговую сеть завода представляют 24 фирменных магазина на территории республики. Сегодня СЛВЗ производит 15 наименований водок, 6 сладких настоек, 5 горьких настоек, бальзам. Объем производства составляет 1 200 000 дал (24 млн. бутылок) в год. Высочайшее качество продукции СЛВЗ подтверждается наградами и дипломами, заработанными на общероссийских и международных конкурсах, а также международными сертификатами. До недавних пор основная масса производимой продукции предназначалась для нужд внутреннего рынка республики. Производственный блок «Сарапульского Ликеро-Водочного Завода» состоит из трех подразделений. Первый, основной, — это водочный цех, где готовится водка обыкновенная и особая, второй цех специализируется на ликерах и наливках. Третий цех завода — его лаборатория. Сотрудники лаборатории следят за тем, чтобы в производстве использовался только лучший спирт, а готовая продукция соответствовала самым высоким стандартам качества. Здесь же, в лаборатории, разрабатываются фирменные алкогольные напитки: Водка: «Тайга», "Дубль", водки премиум класса «Русь Матушка Золотая» и "Тайга Премиум", бальзам «Легенда Италмаса» и другие.

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 ОАО «Сарапульский Ликеро-Водочный Завод» в отношении одних и тех же 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 ОАО «Сарапульский Ликеро-Водочный Завод».

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.

Кроме того, необходимо отметить, что информация, содержащаяся в Интернет - ресурсах, 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 «ДУБЛЬ».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ДУБЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «УДАЧНЫЙ ДУБЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДУБЛЬ» (Дубль - повторная съёмка эпизода в фильме, см. Интернет, Яндекс словари).

Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом обуславливает их графическое сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знак являются сходными.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2013.