

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 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408893, поданное ООО «ТОТАЛ групп», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.05.2010 за №408893 по заявке №2007729401/50 с приоритетом от 24.09.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛКОР», г. Самара.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за №РД0068447 от 16.08.2010, правообладателем товарного знака по свидетельству №408893 является Общество с ограниченной ответственностью "Титан", г. Самара (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПИЛЗНЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ – «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги

баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408893, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1, подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно сведениям из сети Интернет «Пильзнер, пилзнер, пильзенер» - светлое сухое пиво золотистого цвета с характерным приятным пивным ароматом и привкусом хмеля;
- следовательно, для товаров 32 класса МКТУ – «пиво» и услуг 43 класса МКТУ, связанных с его продвижением, обозначение «ПИЛЗНЕР» не обладает различительной способностью, так как указывает на конкретный вид товара и на связанную с его реализацией услугу;
- кроме того обозначение «ПИЛЗНЕР» является географическим названием, указывающим на город Пльзень, находящийся в Чехии, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №408893 способна ввести в заблуждение потребителя относительно местонахождения лица, оказывающего услуги;
- лицо, подавшее возражение, открыло первый пивной ресторан «ПИЛЗНЕР» в Москве в 2005 году, а в Самаре ресторан «ПИЛЗНЕР» был открыт только в 2007 году, следовательно в сознании потребителя оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с ООО «ТОТАЛ Групп», а не с правообладателем, что также приведет к введению потребителя в заблуждение;
- оригинальное написание слова «ПИЛЗНЕР», составляющее основу вывески московских ресторанов, является объектом авторского права, приравненным к произведениям искусства и созданным не позднее 2006 года;
- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №408893 без согласия обладателя авторского права также противоречит вышеприведенным правовым нормам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408893 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ – «рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, кафе, кафетерии».

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Сведения о товарных знаках PILSNER/PILSEN/Pilsener.
2. Распечатка сайта правообладателя товарного знака № 408893.
3. Сведения о товарном знаке № 408893.
4. Доказательства известности московских ресторанов ПИЛЗНЕР.
5. Комплект разрешительных документов на вывеску и т.п.
6. Копия лицензионного договора между Plzensky Prazdroj A.S. и ООО «САБМиллер РУС».
7. Письмо ООО «САБМиллер РУС».
8. Интернет-переписка с посетителями самарских ресторанов.
9. Копия меню самарских ресторанов.
10. Копия Решения № 1 учредителя ООО «ТОТАЛ групп».
11. Копия Решения № 1 ООО «ТЭН-люкс».
12. Копия Решения № 3 участника ООО «ПродАрсеналТорг».
13. Копия Решения № 8 единственного участника ООО «ПродАрсеналТорг».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- обозначение «ПИЛЗНЕР» для услуг 43 класса МКТУ является оригинальным названием;
- более того, такого вида товара, как «ПИЛЗНЕР» вообще не существует, так как вид (род) товара — это общее название группы товаров, например: одежда; обувь; пиво и т.д.;
- слово «ПИЛЗНЕР», выполненное русскими буквами, не является географическим названием, тем более указывающим на город Plzen, находящийся в Чехии. Географического объекта с названием «ПИЛЗНЕР» в мире не существует;

- Бренд-шефом ресторана «ПИЛЗНЕР» в Самаре действительно является повар из Чехии Cesner Vojtech, ресторан имеет чешскую направленность и продвигает несколько марок пива, в том числе пиво под названием «Pilsner Urquell»;
- правообладатель товарного знака также активно и плодотворно сотрудничает с ООО «САБМиллер РУС» - лицензиатом чешской компании «Plzensky Prazdroj»;
- материалами возражения не доказана связь ООО «ТОТАЛ групп» с ресторанами «ПИЛЗНЕР» в Москве;
- следовательно, довод относительно того, что регистрация товарного знака «ПИЛЗНЕР» на имя ООО «Титан» для услуг 43 класса МКТУ может ввести потребителя в заблуждение, также необоснован;
- товарный знак № 408893 соответствует элементам фирменного стиля, который был разработан автором-дизайнером Радугиным А.В. по заказу Глотова В.В., который является учредителем ООО «Титан», г.Самара. 24.02.2005 года данные эскизы и права на них были переданы заказчику по акту приема-передачи. В последующем права на эскизы фирменного стиля «ПИЛЗНЕР» были уступлены Глотовым В.В. по авторскому договору ООО «Титан», который является на данный момент времени правообладателем товарного знака №408893.

Правообладателем представлены:

14. Меню ресторана «ПИЛЗНЕР», Самара.

15. Договоры возмездного оказания услуг № 428/05-10 с ООО «САБМиллер РУС», Москва с приложениями.

16. Договор авторского заказа № 1/.А-С и авторский договор №1.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.09.2007) поступления заявки №2007729401/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

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.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №408893 представляет собой словесное обозначение «ПИЛЗНЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, в том числе «рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, кафе, кондитерии».

Анализ материалов дела показал следующее.

Довод возражения о том, что обозначение «ПИЛЗНЕР» (Пильзнер, пилзнер, пильзенер) представляет собой сорт пива с характерными признаками, не подтвержден ссылкой ни на один словарно-справочный источник информации.

Следовательно, основанный на этом довод возражения о том, что для товаров 32 класса МКТУ – «пиво» и услуг 43 класса МКТУ, связанных с его продвижением, обозначение «ПИЛЗНЕР» не обладает различительной способностью, так как указывает на конкретный вид товара и на связанную с его реализацией услугу, является недоказанным.

Приведенные в возражении ссылки на товарные знаки №№ 215718, 147558, 1014738, 242325, 402103 турецкого и филиппинского владельцев [1], в которых обозначения «Pilsener» и «PILSEN» исключены из правовой охраны сами по себе не могут служить основанием для вывода о неохраноспособности оспариваемого обозначения для услуг 43 класса МКТУ.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание учтенные экспертизой международные регистрации №№ 907937, 907936, 907935, 786907, 776525 с охраняемыми элементами «Pilsner Urquell» в отношении ресторанных услуг 43 класса МКТУ на имя компании Plzensky Prazdroj A.S., Чехия, предоставившей согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Также в возражении отсутствуют сведения о том, что обозначение «ПИЛЗНЕР» представляет собой географическое наименование. Следует отметить, что географическим наименованием является название города в Чехии Plzen (Пльзень).

Относительно доводов возражения, касающихся того, что обозначение «ПИЛЗНЕР» ассоциируется с лицом, подавшим возражение, и, как следствие, вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следует указать следующее.

До даты приоритета (24.09.2007) оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, и его аффилированными лицами [10-13] было открыто три ресторана под вывеской «ПИЛЗНЕР».

Вместе с тем материалы возражения не позволяют сделать вывод об известности данных ресторанов, как предприятий питания одной конкретной группы лиц, российскому потребителю.

Так, в материалах возражения отсутствует информация о количестве посетителей ресторанов, об обороте денежных средств, о затратах на рекламу и т. п., позволяющая определить степень их известности.

Из приложенных к возражению материалов, датированных до даты приоритета знака №408893, имеются только заказы на изготовление вывески и бланков и брошюра «Все

рестораны Москвы», что является недостаточным для вывода об известности среднему российскому потребителю данных ресторанов.

Остальные материалы (публикация в журнале, визитка, рекламный листок) приложений [4, 5] не имеют выходных данных или датированы позднее даты подачи заявки №2007729401/50, в связи с чем не могут служить основанием для вывода о несоответствии предоставления правовой охраны товарному знаку №408893 на указанную дату.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №408893 товарного знака противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

Также при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что оспариваемый товарный знак используется правообладателем для ресторанов чешской кухни [14, 15] и был зарегистрирован на основании имеющегося в деле согласия компании Plzensky Prazdroj A.S., Чехия – владельца серии товарных знаков «Pilsner Urquell» в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ.

В отношении доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №408893 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона необходимо указать следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1.8 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматривается Палатой по патентным спорам.

В возражении от 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408893 в качестве оснований несоответствия товарного знака требованиям пункта статьи 7 Закона противопоставляются право на объект авторского права Соколовой Е.В. [4]. Сведения о принадлежности данного права лицу, подавшему возражение (ООО «ТОТАЛ групп»), не представлено.

В связи с этим ООО «ТОТАЛ групп» не доказано, что оно является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №408893 по указанному выше критерию охраноспособности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 20.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному

знаку по свидетельству №408893 по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям.

В свою очередь правообладатель в своем отзыве на основании документов [16] считает себя обладателем авторского права на оригинальное написание обозначения «ПИЛЗНЕР», что свидетельствует о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав.

В связи с этим необходимо указать, что рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №408893.