

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2014 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741433, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012741433 заявлено 28.11.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИСТОК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.07.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что 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 ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ИСТОК» по свидетельству №270534 с приоритетом от 18.01.2002 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ИСТОК» по свидетельству №219641 с приоритетом от 22.03.2000 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ИСТОК» по свидетельству №290901 с приоритетом от 31.08.2004 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ [3].

Кроме того, по заявке №2012741433 поступило обращение от компании ЗАО «ИСТОК», Москва, которая под своим фирменным наименованием ведет деятельность в сфере производства алкогольной продукции.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ прекращена.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении товаров 32 «пиво; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», 33 «алкогольные напитки (за исключением пива)» классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.11.2012) поступления заявки 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 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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 «ИСТОК» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ИСТОК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части в виде стилизованного герба, над изображением расположен словесный элемент «ИСТОК», выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, черном, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ISTOK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении экспертизы, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ИСТОК», которым маркируется алкогольная продукция, производимая ОАО «ИСТОК». В связи с этим заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Кроме того, заявленное обозначение совпадает с фирменным наименованием ОАО «ИСТОК», которое ведет свою деятельность с 2009 года по производству алкогольной продукции.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. В связи с этим он ходатайствовал о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований.

Заседание коллегии было перенесено. Однако заявитель не явился и не представил своих доводов относительно выдвинутых дополнительных оснований.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ИСТОК» (Исто́к — место, где водоток (напр., река или ручей) берёт своё начало. На географической карте исток обычно представляется условной точкой, см. словари, Яндекс).

При сравнении заявленного обозначения с противопоставленным знаком [3] было установлено, что сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «ИСТОК»/«ISTOK».

Фонетическое тождество словесных элементов «ИСТОК»/«ISTOK» обусловлено совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Отсутствие словарных сведений о смысловом значении обозначения «ISTOK» не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] стандартными (близким к стандартным в товарном знаке [2]) шрифтовыми единицами сближает их графически.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Указанное заявителем не оспаривается.

Относительно однородности товаров 32, 33 классов МКТУ, необходимо отметить следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2015 по делу №СИП-1035/2014 правовая охрана товарных знаков [1-3] досрочно частично прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно по свидетельствам №№270534, 219641 - «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и по свидетельству №290901 - «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Кроме того, Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу №СИП-137/2014 правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]», услуг 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами; реализация товаров», правовая охрана товарного знака [3] досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных

выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ.

В отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» заявленного обозначения и товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки», «воды; напитки безалкогольные» противопоставленных знаков [1-3], коллегия отмечает следующее.

Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «безалкогольные напитки», имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

При установлении однородности коллегия приняла во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, при котором высока опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Исходя из вышеизложенного, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 32 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров, и, следовательно, решение Роспатента от 30.07.2014 следует признать правомерным частично. В отношении иной части товаров 32 и товаров 33 классов МКТУ противоречие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как указано выше, не усматривается, поскольку, указанное выше обстоятельство, устраняет препятствие для государственной

регистрации товарного знака по заявке №2012741433, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении части товаров 32 и товаров 33 классов МКТУ.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Анализ сети Интернет показал, что группа компаний «Исток», в которую входят ОАО «ИСТОК» и ЗАО «ИСТОК» - это система российских компаний, занимающихся производством, дистрибуцией и реализацией широкого спектра алкогольной продукции на территории Российской Федерации и за рубежом.

На сегодняшний день «Исток» - это производитель федерального уровня, безусловный лидер рынка шампанского в России. Компания также представлена и успешно работает на водочном, коньячном, винном и слабоалкогольном рынках.

Построенный «с нуля» в 1995 году, производственный комплекс компании «Исток» - это суперсовременные, высокотехнологичные предприятия, расположенные в г. Беслан республики Северная Осетия. Производственный комплекс компании «Исток» является градообразующим для республики. По итогам 2008 года ОАО «Исток» выплатило более 1,1 миллиарда рублей налоговых выплат во все виды бюджета Российской Федерации.

Компания «Исток» - это не только крупный федеральный производитель алкогольных напитков. В последние годы компания занимается развитием собственного дистрибьюторского проекта «прямая доставка». На сегодняшний день продукция «Исток» поставляется как через собственные торговые представительства, действующие во всех крупных российских городах от Москвы до Владивостока, так и через крупные дистрибьюторские компании.

Тринадцать лет безупречной работы на рынке закрепили за «Истоком» репутацию надежного делового партнера и добросовестного производителя, сформировали положительный имидж современной, динамично развивающейся компании.

Кроме того, производственный комплекс компании расположился недалеко от черноморских портов, через которые осуществляется доставка виноматериалов из Франции, Испании, Португалии, Чили и др. крупных мировых винодельческих центров. Удобное расположение вблизи черноморских портов, подведенные линии железной дороги обеспечивают оптимальную логистическую схему поставок зерна и

виноматериалов. Все вместе, эти факторы являются слагаемыми, обеспечивающими выдающееся качество алкогольной продукции «Истока».

Таким образом, информация о компании «ИСТОК», которая производит алкогольную продукцию под своим фирменным наименованием, доступна неограниченному кругу российских потребителей.

Значительно ранее даты приоритета заявленного обозначения по заявке №2012741433, а именно начиная с середины 90-х годов, деятельность по производству алкогольной продукции «ИСТОК» осуществляла компания ОАО «ИСТОК». ОАО «ИСТОК» начало производство алкогольной продукции с водки. Производство включало в себя все этапы, и позволило с самого начала выйти на российский рынок с узнаваемой продукцией: разливочная тара (бутылки), укупорка, даже транспортировочный короб, были специально разработаны для данного предприятия.

Начиная с 1995 года заработали первые линии завода. Благодаря родниковой воде и превосходному зерновому спирту марки «Люкс», производимому собственным спиртовым заводом - российские потребители получили то, чего так долго ждали - водку «ИСТОК», сочетающую в себе лучшие традиционные русские рецепты и передовые технологии производства. Спиртовой завод ОАО «ИСТОК» - стал одним из первых полностью автоматизированных заводов России, где поддержание всех технологических режимов производится центральным компьютером. Все это привело к тому, что рост объемов производства был значительный, что в дальнейшем привело к расширению линейки продукции «ИСТОК»: в 1997 году рядом с водочным цехом возводится завод шампанских вин.

В настоящее время ОАО «ИСТОК» находится в стадии банкротства. В связи с названными обстоятельствами, а именно банкротством компании, правовая охрана ранее зарегистрированных товарных знаков «ИСТОК» по свидетельствам №№ 219641, 290901 была прекращена в связи с неиспользованием.

Однако, несмотря на указанное обстоятельство, компания может вести деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что право на фирменное наименование не утеряно, что обуславливает несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что традиции производства алкогольной продукции «ИСТОК», зарекомендовавшей себя у российских потребителей, продолжаются. В связи с чем, было принято решение о создании компании ЗАО «ИСТОК», которая и продолжила традиции производства алкогольной продукции «ИСТОК», на имя которой регистрируются и уже зарегистрированы товарные знаки для алкогольной продукции.

Кроме того, в материалах дела содержится корреспонденция от 30.06.2015, в которой содержится информация о том, что ЗАО «ИСТОК» зарегистрировано в качестве юридического лица 18 июня 2010 году и осуществляет деятельность по производству и продаже товаров, относящихся к 33 классу МКТУ.

Между ЗАО «ИСТОК» и ООО «ЛВЗ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» заключен меморандум о сотрудничестве от 01 апреля 2014 года, согласно которому 1-й Участник (ЗАО «ИСТОК»), 2-й Участник (ООО «ЛВЗ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ») и 3-й Участник (ООО «ПЕРЕСВЕТ») действуют совместно на условиях взаимовыгодного сотрудничества в предоставлении финансовой, технической и иной помощи друг другу без образования юридического лица в сфере производства и оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации под общим наименованием «ДЕРЖАВА-ГРУПП».

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и обозначение «ИСТОК», которое также является отличительной частью фирменного наименования ЗАО «ИСТОК» применяются для маркировки идентичных товаров, относящихся к алкогольной продукции.

Оценив все имеющиеся документы и информацию из сети Интернет в совокупности, коллегия пришла к выводу, что задолго до даты подачи заявки №2012741433 широкому кругу российских потребителей была известна группа компаний «Исток», продолжающая осуществлять свою хозяйственную деятельность.

Указанное может привести к возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ,

указанных в заявленном перечне, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2014, изменить решение Роспатента от 30.07.2014, и отказать по дополнительным основаниям.