

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720003 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012720003 с приоритетом от 15.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 25.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720003. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении

однородных товаров 33 класса МКТУ товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «РУСЬ-ДЕРЖАВНАЯ» по свидетельству №242538 с приоритетом от 26.12.2001, зарегистрированный на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- «ДЕРЖАВА» по свидетельству №134293/1 с приоритетом от 03.08.1995, зарегистрированный на имя ООО «Марс» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- «ДЕРЖАВА» по свидетельству №120992/1 с приоритетом от 25.02.1993, зарегистрированный на имя ООО «Марс» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- «ДЕРЖАВА» по свидетельству №118891 с приоритетом от 15.12.1992, зарегистрированный на имя ООО «БизнесСтройСтолица» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

В отношении однородности товаров 33 класса МКТУ и товара «пиво» 32 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы отмечено следующее.

При установлении однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, условия сбыта, круг потребителей.

По сведениям, представленным заявителем, и сведениям справочной литературы, пиво, как и водка, вина, является разновидностью алкогольной продукции (vocabulary.ru, dic.academic.ru > Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона – 1890 -1907, dic.academic.ru > В.В. Похлебкин, Большая энциклопедия кулинарного искусства, Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №218-ФЗ).

Существуют также общие требования к месту и времени продажи алкогольных напитков, включая пиво (реализация в стационарных объектах

торговли, исключая перечень мест, где нельзя продавать никакие спиртные напитки (детские, образовательные, медицинские организации, объекты спорта, а также прилегающие к ним территории), временные рамки, ограничивающие торговлю пивом) (Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. №218-ФЗ).

Таким образом, рассматриваемые товары подпадают под перечисленные критерии однородности.

В возражении от 24.06.2014 и дополнении к возражению, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- действие товарного знака по свидетельству №118891 в настоящее время прекращено;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №242538 прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ;

- товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых согласно корректировке перечня заявителем испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №134293/1, №120992/1, не являются однородными товарами;

- в подпункте 7 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» сказано «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 пункте 10 статьи 2 этого же закона сказано «водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции»;

- в пункте 13.1 этой же статьи сказано: «пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок»;

- таким образом, пиво и водка принадлежат к разному роду (виду) товаров, кроме того, пиво и водка изготовлены из разного вида материала;

- так, производство, оптовая продажа, розничная продажа водки требуют наличия специальных лицензий, осуществляются только юридическими лицами с оплаченным уставным капиталом для производства 80000000 руб., для оптовой реализации 10000000 руб.;

- кроме того, на прилавках магазинов водка и пиво выставляются в разных отделах, полках, что также отделяет данные товары;

- таким образом, пиво и водка принадлежат к разному роду (виду) товаров, имеют разное назначение, свойства, потребительские свойства, изготавливаются из разного вида материала, по разной технологии, имеют разные условия реализации, не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы, имеют разный уклад употребления, а следовательно, данные товары не являются однородными;

- решением о регистрации товарного знака «АМУР-РЕКА» по заявке №2012722567 на имя заявителя принято решение о регистрации в отношении товара «водка» (с учетом аналогичного сокращения перечня товаров) при наличии зарегистрированного товарного знака «АМУР ПИВО» по свидетельству № 277298 в отношении товара «пиво».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720003 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

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

С учетом даты приоритета (15.06.2012) заявки №2012720003 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).

В соответствии с подпунктом 2 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях 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 обозначениях 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЕРЖАВНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720003 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№242538, 118891, 134293/1, 120992/1, которые ранее были зарегистрированы в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №242538 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2014 года по делу № СИП-624/2014 (сведения опубликованы 12.12.2014).

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 по делу №СИП-80/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №118891 является недействующей в связи с тем, что продление срока действия исключительного права на данный товарный знак от 22.10.2013 признано незаконным (сведения опубликованы 25.12.2014).

В связи с изложенным, товарные знаки по свидетельствам №242538 и №118891 не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720003 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №134293/1 представляет собой словесное обозначение **ДЕРЖАВА**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Верхняя половина всех букв словесного элемента «ДЕРЖАВА» исполнена синим цветом, а нижняя часть – красным цветом.

Товарный знак по свидетельству №120992/1 представляет собой словесное обозначение «ДЕРЖАВА», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №134293/1 и №120992/1 на тождество и сходство показал следующее.

Использование одинакового алфавита и обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Словесный элемент «ДЕРЖАВНАЯ» представляет собой прилагательное, образованное от существительного «ДЕРЖАВА» (1. государство, осуществляющее самостоятельную, независимую политику; 2. власть монарха; 3. знак самодержавной власти, владычества, выполненный в виде золотого шара, который венчали крест или корона, одна из царских регалий, см. Яндекс.Словари» Гуманитарный словарь — 2002), в силу чего заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки порождают близкие смысловые ассоциации.

Что касается фонетического сходства обозначений «ДЕРЖАВНАЯ» и «ДЕРЖАВА», то наблюдается совпадение большинства звуков, расположенных в одинаковом порядке, в связи с чем сравниваемые знаки признаны сходными по звуковому критерию сходства.

Таким образом, в силу графического, семантического и фонетического сходства словесных элементов «ДЕРЖАВНАЯ»/«ДЕРЖАВА», заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №134293/1, №120992/1 признаны коллегией сходными в целом.

В отношении однородности товаров коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» (водка – алкогольный напиток, смесь очищенного спирта с водой, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 88 [1]).

Товарный знак по свидетельству №120992/1 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» (слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенистый 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>).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №134293/1 предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «виноградное сусло; имбирное пиво; пивное сусло; пиво; пиво солодовое; солодовое сусло; сусла; хмелевые экстракты для изготовления пива; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции; спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло).

В этой связи все сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ относятся к одной и той же родовой группе товаров – «спиртосодержащая пищевая продукция».

Необходимо отметить, что условия сбыта и круг потребителей пива и водки практически совпадают. Во многом сходно их назначение.

В настоящее время, согласно требованиям Федерального закона 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» пиво и водка имеют одинаковые условия реализации (с 8 до 23 часов).

Имеющиеся различия в способах производства алкогольных напитков (водки и пива) 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.

При этом нельзя не отметить, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Что касается довода заявителя относительно того, что при определении однородности должны учитываться все признаки установления однородности товаров, то следует отметить, что основные признаки однородности (к которым относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материалов, из которого они изготовлены) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными (условия реализации, круг потребителей и др.).

Также необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в силу их сходства по семантике, фонетике и графике.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что усугубляется высокой степенью сходства знаков.

Довод возражения о том, что на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «АМУР-РЕКА» по свидетельству №508685 в отношении товара «водка» при наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака «АМУР ПИВО» по свидетельству №277298 в отношении товара «пиво», что обуславливает возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению, не может быть учтен, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №120992/1 и №134293/1 в отношении однородных товаров обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2014.