

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, рассмотрела возражение от 24.09.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732887, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012732887 (дата подачи заявки 20.09.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

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

Решением Роспатента от 25.06.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «СЛАВЯНСКОЕ» сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком «СЛАВЯНСКАЯ», ранее зарегистрированным под №73 [1] на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», признанных однородными с заявленными товарами 32 класса МКТУ «пиво»;
- с товарными знаками со словесными элементами «Славянский», «Slavyanskiy», «Славянская», «Slavyanskaya» (свидетельства №№ 405177[2], 296043[3], 308340[4], 143339[5], 271194[6], 418556[7], 418811[8], 418810[9], 418814[10], 418170[11], 375160[12], 353905[13], 365155[14], 342967[15], 348251[16], 321559[17], 313484[18], 300045[19], 272988[20]), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 32 класса МКТУ «пиво»;
- с товарным знаком «Славянское» (свидетельство №146955[21]), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;
- с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «СЛАВЯНОВСКАЯ», ранее зарегистрированным в отношении товара «минеральная вода», право пользования которым предоставлено другим лицам (свидетельства №№50/03, 50/07 – 50/24), и с заявками №№2012729684, 2012723217, 2012715805, 2012705000, ранее заявленными на регистрацию НМПТ на имя других лиц [22].

В возражении от 24.09.2014 и дополнении к нему от 01.12.2014 заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 25.06.2014.

В своем возражении заявитель просит ограничить перечень товаров 32 класса МКТУ следующим образом: пиво с незначительным содержанием алкоголя, пиво безалкогольное; газированные воды (за исключением минеральных) и сладкие безалкогольные напитки (за исключением, содержащих минеральную воду); фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Полагая, что экспертиза ошибочно трактует положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса, заявитель считает, что указанное ограничение перечня снимает препятствия для регистрации товарного знака, установленные этим пунктом.

В возражении также приведены примеры регистрации товарных знаков со словом «РУССКИЙ» (-ОЕ, -АЯ, -ИЕ), которые были произведены Роспатентом, несмотря на наличие зарегистрированного НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА». По мнению заявителя, указанные примеры регистрации товарных знаков свидетельствуют о практике Роспатента, предусматривающей возможность таких регистраций.

Кроме того, заявитель полагает, что сокращение перечня заявленных товаров снимает препятствия для регистрации товарного знака, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые не являются однородными с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

В возражении также указано, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №146995 прекращена.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732887 в отношении сокращенного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенной на 26.03.2015, однако на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (20.09.2012) поступления заявки №2012732887 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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;
- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на

такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СЛАВЯНСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

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

В связи с решением Роспатента от 18.08.2014 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя противопоставленный товарный знак по свидетельству №146955[21] не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2012732887.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «СЛАВЯНСКАЯ», расположенный на фоне стилизованной ленты. Общеизвестный товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленные товарные знаки [2] – [20] включают словесные товарные знаки «СЛАВЯНСКАЯ» [5], «SLAVYANSKAYA» [20], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, и комбинированные товарные знаки, представляющие собой этикетки, в которых доминирующее положение занимают словесные элементы «СЛАВЯНСКАЯ», «СЛАВЯНСКИЙ», выполненные в той же графике, что и общеизвестный товарный знак [1].

Все противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Фонетическое сходство словесных элементов «СЛАВЯНСКОЕ» и «СЛАВЯНСКАЯ», «СЛАВЯНСКИЙ», «SLAVYANSKAYA» обусловлено

тождеством звучания начальных частей [СЛАВЯНСК-/SLAVYANSK-] и сходством конечных частей [-ОЕ] - [-АЯ] - [-ИЙ] - [-АУА].

С точки зрения семантики сравниваемые слова следует признать сходными в силу подобия заложенных в них понятий, идей.

Что касается визуального признака сходства, то, с учетом доминирования фонетически и семантически сходных словесных элементов, некоторое визуальное различие не играет существенной роли для общего вывода о сходстве знаков.

Следует отметить, что заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не оспаривается.

В связи с ограничением перечня товаров 32 класса МКТУ и указанием вместо товара «пиво» таких товаров, как «пиво безалкогольное; пиво с незначительным содержанием алкоголя», коллегия отмечает 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.

Указанное свидетельствует о том, что, безалкогольное пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5% не подпадает под понятие алкогольной продукции.

Что касается такого товара как «пиво с незначительным содержанием алкоголя», то его можно отнести к родовой группе товаров – «пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива», которые, в свою очередь, относятся к алкогольной продукции, также как и товары 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

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, пиво и алкогольные напитки имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи. Также совпадает круг потребителей пива (в том числе безалкогольного) и других алкогольных напитков. Во многом сходно и их назначение.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное; пиво с незначительным содержанием алкоголя» может ассоциироваться со сходными с противопоставленными товарными знаками, зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ, что обуславливает их сходство до степени смешения и, тем самым, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «СЛАВЯНСКОЕ» и НМПТ «СЛАВЯНОВСКАЯ» [22] показал следующее.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений определяется тождеством начальной части [СЛАВЯН-], являющейся корнем в обоих словах, и близким составом конечных частей [-КАЯ] – [-КОЕ].

Общий корень определяет подобие заложенных в эти слова понятий и идей, связанных со славянами, славянским происхождением, вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет их семантическое сходство.

Сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет того, что обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Таким образом, установленное фонетическое, семантическое и визуальное сходство словесных элементов позволяет сделать вывод о том, что они могут ассоциироваться друг с другом, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в целом.

В связи с тем, что, в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров, а также учитывая отсутствие у заявителя документов, свидетельствующих о наличии у него права на соответствующее НМПТ, коллегия полагает, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по данному основанию является обоснованным.

Коллегия находит несостоятельным довод заявителя о неправильном толковании экспертизой пункта 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация товарного знака с включением в него в качестве неохраняемого сходного с НМПТ элемента в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ, допускается только на имя лиц, имеющих исключительное право на такое наименование. Заявитель таким правом не обладает, поэтому ограничение перечня товаров с исключением из него минеральной воды, для которой зарегистрировано НМПТ, не снимает оснований для отказа в регистрации товарного знака по основаниям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных примеров регистрации товарных знаков со словом «РУССКАЯ» (-ОЕ, -АЯ, -ИЕ), то эти регистрации не имеют отношения к данному делу, а правомерность таких регистраций не может исследоваться в рамках настоящего рассмотрения.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2014 и оставить в силе
решение Роспатента от 25.06.2014.**