

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 16.12.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №954220, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №954220 с конвенционным приоритетом от 20.08.2007 произведена в Международном бюро ВОИС 21.01.2008 на имя Woodmin, s.r.o. Národních hrdin 3 CZ-190 12 Praha 9 - Dolní Poernice Czech Republic (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ со сроком действия до 21.01.2018.

На основании решения Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.02.2009 принято решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №954220 на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «beers, non-alcoholic beverages» («пиво, безалкогольные напитки»).

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «TAMPLIER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что правовая охрана международной регистрации №954220 произведена на территории Российской Федерации в нарушение требований, установленных пунктом 6(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «TAMPLIER» по свидетельству №252281 и «TEMPLIER» по свидетельству №354882, которые были ранее зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- ООО «Интел» активно использует указанные товарные знаки с 2007 года, а именно на основании лицензионных договоров: уполномоченным импортером на территорию Российской Федерации ввозится алкогольная продукция «TAMPLIER»;

- производство продукции осуществляется компанией Maison Bouey (Франция) на основании договора заказа, заключенного между правообладателем товарных знаков и производителем;

- оспариваемый знак «TAMPLIER» фонетически тождественен товарному знаку по свидетельству №252281 и сходен с товарным знаком по свидетельству №354882 в фонетическом отношении, поскольку совпадают все звуки, за исключением первого гласного звука «Е» в товарном знаке лица, подавшего возражение;

- с точки зрения графического выполнения, сопоставляемые словесные элементы являются сходными, поскольку состоят из одинаковых графических символов – заглавных букв латинского алфавита;

- оспариваемый знак «TAMPLIER» и противопоставленные товарные знаки «TAMPLIER», «TEMPLIER» имеют одинаковую семантику, а именно Templier – тамплиер, рыцарь-храмовник, тамплиер – члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме около 1118 или 1119 года;

- в силу широкой известности и популярности данных слов среди российских потребителей указанные обозначения вызывают одни и те же ассоциации;

- на основании изложенного знак по международной регистрации №954220 и товарные знаки по свидетельствам №252281, №354882 являются сходными;

- алкогольные напитки, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и пиво, на которое распространяется правовая охрана оспариваемой международной регистрации, являются однородными;

- пиво и прочие алкогольные напитки являются товарами широкого потребления и вероятность их смешения потребителями достаточно высока;

- появление на одной полке алкогольной продукции с товарными знаками «TAMPLIER», «TEMPLIER» и пива «TAMPLIER» приведет к смешению продукции в глазах потребителей и вызовет ложные представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №252281 [1];

- копия официальной публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №354882 [2];

- копия официальной публикации сведений о международной регистрации №954220 [3];

- копии лицензионных соглашений [4];

- копии договоров заказа [5];

- копии ГТД [6];

- копии спецификаций к договору поставки [7];

- копии сертификатов соответствия [8];

- фотоизображения [9];

- копии официальных публикаций сведений о международных регистрациях №№954220, 900037, 916616 [10];

- копия заявки №2010733241 [11].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №954220 недействительным в отношении товара 32 класса МКТУ – пива (beers).

На заседании коллегии 21.03.2011, лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие документы:

- постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.12.2002 №10268/02 [12];
- постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 №2979/06 [13];
- законопроект О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на их основе» [14].

Владелец международной регистрации №954220, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 21.03.2011, изложил следующее мнение:

- представленный в тексте возражения анализ сходства до степени смешения товарных знаков №№252281, 354882 и международного знака №954220 по фонетическому, семантическому и графическому критериям оценки тождества и сходства обозначений правообладателем не оспаривается;
- правообладатель считает необоснованным довод об однородности товаров 32 класса МКТУ (пиво) и товаров 33 класса МКТУ;
- согласно Федеральному закону от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» - оборот алкогольной продукции, к которой данный закон не относит пиво, возможен только при наличии лицензии установленного образца;
- соответственно, все движение товаров (в рассматриваемом случае пива и вина), осуществляется по разным каналам сбыта до конечного потребителя;

- исполнение требований об обязательной маркировке алкогольной продукции и о временных ограничениях продажи в местах розничной продажи такой продукции обеспечивается, в том числе, выделением отдельной секции для продажи алкогольной продукции;

- правообладателю неизвестно ни одной «полки», где бы одновременно присутствовало и вино, и пиво, маркированные товарным знаком «TAMPLIER»;

- ввиду того, что оборот пива не лицензируется, большая часть розничных продаж пива идёт через павильоны и палатки, в силу положений указанного закона не имеющих возможности получить алкогольную лицензию, а значит, не торгующих продукцией 33 класса МКТУ;

- исходя из приложенных изображений конечных продуктов следует, что продукция лица, подавшего возражение, и правообладателя, в силу графического выполнения, нанесения словесных элементов не может смешиваться в гражданском обороте;

- ни один из ингредиентов пива (солод, хмель, вода) не присутствует в вине;

- продукция правообладателя – оригинальное чешское пиво в результате использования приобрела значительную самостоятельную различительную способность;

- продукция правообладателя реализуется на территории Российской Федерации в ценовом сегменте «премиум», что ограничивает круг потребителей продукции и способствует ее самостоятельной узнаваемости среди определенного круга потребителей.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- распечатки с изображением продукции правообладателя и лица, подавшего возражение [15];

- сравнительный анализ объема и структуры импорта продукции правообладателя и лица, подавшего возражение [16];

- информация по ценам на пиво и вино «ТАМПЛИЕР» [17].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану международной регистрации №954220 на территории Российской Федерации.

С учетом даты (20.08.2007) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №954220 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

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 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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №954220 представляет собой слово «TAMPLIER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации оспаривается в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, ввиду наличия ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражения, товарных знаков по свидетельствам №252281 и №354882, зарегистрированных для товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «TAMPLIER» и «TEMPLIER», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации и товарного знака по свидетельству №252281 было установлено, что знаки совпадают во всех элементах, то есть являются тождественными.

Что касается товарного знака «TEMPLIER» по свидетельству №354882, то он сходен с оспариваемым знаком «TAMPLIER» в фонетическом отношении, поскольку в словесных элементах совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Сравниваемые обозначения также сходны в графическом (выполнены буквами латинского алфавита одинаковыми видами шрифтов) и семантическом отношении (ТАМПЛИЕРЫ - (франц. *templiers* - от *temple* - храм), члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме ок. 1118 или 1119. Распространились во многих европейских государствах. Занимались торговлей, ростовщичеством (в 13 в. крупнейшие в Зап. Европе банкиры). В кон. 13 в. обосновались в основном во Франции. Под давлением французского короля против тамплиеров был начат инквизиционный процесс, а в 1312 папа Климент V упразднил орден, см. Большой энциклопедический словарь, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/287886>).

В рассматриваемом случае наличие фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов позволяет признать знак по международной регистрации №954220 сходным с товарными знаками по свидетельствам №252281 и №354882. Вывод о сходстве сопоставляемых знаков правообладателем не оспаривался.

Товарные знаки по свидетельствам №252281 и №354882 зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы, арак, бренди, вина, виски, водка, джин, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напиток медовый, настойка мятная, ром, сакэ.

Анализ товара 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которого предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, показывает, что он однороден товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, по следующим причинам.

В первую очередь сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так 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>).

Условия сбыта и круг потребителей пива и алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих признаков товаров сопоставляемых знаков свидетельствуют об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, также как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени однородности товаров должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения товаров и их производителей на рынке гораздо выше.

Вышеуказанный методический подход отражен в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (С.А Горленко, Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Н.А.Радченко. М.: ФИПС Роспатента. 2001. с.13-16).

Имеющиеся различия в способах реализации указанных товарных знаков (иное правовое регулирование) не оказывает влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при смешении знаков оценивается восприятие среднего российского потребителя, не владеющего в полной мере знаниями тонкостей законодательства в сфере алкогольной продукции.

Резюмируя изложенное, оспариваемый знак «TAMPLIER» по международной регистрации №954220 является сходным до степени смешения с товарными знаками «TAMPLIER» по свидетельству №252281 и «TEMPLIER» по свидетельству №354882 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», однородного товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, что приводит к выводу о несоответствии знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 16.12.2010 и признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №954220 на территории Российской Федерации недействительным в отношении товара 32 класса МКТУ «beers».