

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, рассмотрела возражение от 20.01.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013714328, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013714328 с приоритетом от 25.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОНАСТЫРСКОЕ», выполненное прописными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение не имеет смысловой нагрузки к испрашиваемым для регистрации товарам, обладает различительной, оригинальной способностью.

Роспатентом 22.09.2014 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013714328 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

- с комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент «МОНАСТЫРСКИЙ» по заявке №2013703702 (1) с приоритетом от 08.02.2013, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас, квасной напиток», признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «МОНАСТЫРСКИЙ» по свидетельству №169122 (2) с приоритетом от 28.05.1997 (срок действия регистрации продлен до 28.05.2017), в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас», признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «МОНАСТЫРСКАЯ» по свидетельству №320007 (3) с приоритетом от 09.03.2005, в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды, напитки фруктовые», признанных однородными для части заявленных товаров 32 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «МОНАСТЫРСКОЕ НЕЖНОЕ» по свидетельству №277554 (4) с приоритетом от 15.10.2002 (срок действия регистрации продлен до 15.10.2022), в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина», признанных однородными для части заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

- со словесным товарным знаком «МОНАСТЫРСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» по свидетельству №277555 (5) с приоритетом от 15.10.2002 (срок действия регистрации продлен до 15.10.2022), в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина», признанных однородными для части заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Все вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы на имя иных лиц. Сравнимые товары, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

В возражении от 20.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров, оставив только товары 32 класса МКТУ «пиво»;

- заявитель не согласен с доводами экспертизы о том, что словосочетание «алкогольные напитки» является названием родовой группы;

- заявитель не согласен с доводами экспертизы о том, что товары «пиво» и «вино» имеют одинаковые условия сбыта, так как данные товары находятся на разных полках, причем, пиво, как правило, размещают в холодильниках, рядом с которыми находятся пивные закуски. Для продажи пива не требуется наличие лицензии, тогда как продажа вина лицензируется;

- товары «пиво» и «вино» имеют разный круг потребителей. Пиво, как правило, употребляют лица мужского пола, вино – в большей степени женского;

- сравниваемые товары являются неоднородными, так как они принадлежат к разному роду (виду) товаров, изготовлены из разного вида материала, имеют разное назначение, свойства, изготавливаются по разной технологии;

- таким образом, товары «пиво» и «вино», маркированные обозначением «МОНАСТЫРСКОЕ», не будут ассоциироваться друг с другом и восприниматься потребителем как товары одного производителя, следовательно, данные товары являются неоднородными;

- в качестве примера неоднородности товаров 33 класса МКТУ заявитель приводит заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения по заявке №2009732081.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.09.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2013714328 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии заявитель, на заседание не явился.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (25.04.2013) поступления заявки №2013714328 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктами 1 и 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 «МОНАСТЫРСКОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку в соответствии со скорректированным заявителем перечнем испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». В этой связи противопоставления (1-3) могут быть сняты, поскольку они содержат перечень товаров 32 класса МКТУ «квас; квасной напиток, воды, напитки фруктовые», которые являются неоднородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», так как относятся к разным родовым группам товаров «напитки безалкогольные» и «алкогольный напиток», имеют разное назначение и круг потребителей.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой словесное обозначение «МОНАСТЫРСКОЕ НЕЖНОЕ», выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Слово «НЕЖНОЕ» является неохраняемым элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Противопоставленный товарный знак (5) является словесным и состоит из словесных элементов «МОНАСТЫРСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ», выполненных одно под другим заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Слово «КЛАССИЧЕСКОЕ» является неохраняемым элементом обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (4, 5) было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МОНАСТЫРСКОЕ». При этом в противопоставленных товарных знаках совпадающий элемент занимает начальную более сильную позицию, именно с этого слова начинается восприятия знака, а словесные элементы «НЕЖНОЕ» и «КЛАССИЧЕСКОЕ» являются неохраноспособными элементами.

Графически сопоставляемые обозначения можно признать сходными, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (4, 5), что заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ перечней товаров заявленного обозначения и товарных знаков (4, 5) показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, однородны товарам 32 класса МКТУ «вина», 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) пенный 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>). «Вино» - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 до 16,5 процента объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения ягод свежего винограда, виноградного сусла без добавления этилового спирта, а также без добавления (за исключением столового вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректифицированного концентрированного виноградного сусла».

Условия сбыта и круг потребителей пива и вина практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, свидетельствует 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 вина. В отношении товаров такого рода при оценке степени их

однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

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 производства алкогольных напитков 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.

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 вина имеют одинаковые условия реализации (с 8 до 23 часов).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (4, 5) в отношении однородных товаров, и, соответственно, решение Роспатента от 22.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714328 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2014.