

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 27.06.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725528, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012725528 с приоритетом от 25.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «РЫЧАЛ-СУ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 27.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название источника, расположенного в долине гор Южного Дагестана, в селе Цмур и является неохраняемым. В отношении заявителя, находящегося в городе Уфе, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является ложным или способным ввести

потребителя в заблуждение относительно места производства товара. Кроме того, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «RYCHAL-SU» по свидетельству №294881 с приоритетом от 31.08.2004 в отношении товаров 32 класса МКТУ однородных заявленным товарам 32, 33 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление экспертизы заявитель указывал, что сокращает перечень заявленных товаров 32, 33 класса МКТУ до товаров «водка»;
- следует отметить, что товар «водка», очевидно, не однороден товару «пиво», в отношении которого предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №294881;
- 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;
- следует также отметить, что действующее законодательство устанавливает значительно различающиеся требования к производству и продаже водки и пива. Кроме того, на прилавках магазинов водка и пиво выставляются в разных отделах, полках, что также отделяет данные товары. Пиво часто выставляется в холодильниках;

– следует также отметить нетождественность заявленного обозначения «РЫЧАЛ-СУ» и противопоставленного товарного знака «RYCHAL-SU».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 16.05.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.07.2012) 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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 товара либо 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.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 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 (а) – (в)) Правил.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РЫЧАЛ-СУ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «RYCHAL-SU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что «РЫЧАЛ-СУ» — лечебно-столовая хлоридно-гидрокарбонатно натриевая природная минеральная вода. Источник расположен в горах Южного Дагестана, в селе Цмур, на высоте 1120 м. Вода разливается с 1862 года.

Сама речка Рычал, куда текут воды источника, протекает приблизительно по центру Сулейман-Стальского района Дагестана. Долина реки имеет ширину около 25-50 м и глубину до 1,75 м (в районе минеральных источников), склоны окружающих возвышенностей большей частью покрыты мелкоколесьем. Являясь подлинно природным слаботермальным источником среднеюрского водоносного комплекса, источник находится в природоохранной зоне площадью 500 га, где в радиусе 200—250 км нет объектов промышленного производства.

Из более 286 источников минеральных вод Кавказа лечебно-столовая природная минеральная вода «Рычал-су» входит в десятку вод со сложным химическим составом — гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые. Вода «Рычал-су» занимает одно из первых мест среди минеральных вод Российской Федерации по содержащемуся составу необходимых организму человека микроэлементов. В отличие от других известных в стране минеральных вод, большинство из которых добывается путём бурения скважин, вода «Рычал-Су» самопроизвольно вытекает из горных песчано-скальных пород в виде источника, что в условиях высокой сейсмичности Дагестана благоприятно сказывается на длительном и устойчивом сохранении её химического состава. Многолетние наблюдения за качеством и составом воды в источнике и конечной продукции ведёт лаборатория физикохимии минеральных лечебных грязей Пятигорского Государственного НИИ Курортологии.

Из изложенного следует, что обозначение «РЫЧАЛ-СУ» воспринимается как название источника лечебно-столовой природной минеральной воды из села Цмур Южного Дагестана.

По мнению коллегии палаты по патентным спорам, само по себе название источника не может расцениваться как место производства товаров или нахождения производителя.

Вместе с тем, известность данного источника позволяет потребителю ассоциировать его с определенным географическим объектом, а именно с Южным Дагестаном.

В силу указанного, обозначение «РЫЧАЛ-СУ», поданное на имя заявителя, находящегося в городе Уфе, является ложным указанием на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «РЫЧАЛ-СУ», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения состоят из фонетически тождественных словесных элементов «РЫЧАЛ-СУ»/«RYCHAL-SU».

Фонетическое тождество словесных элементов очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Семантически сравниваемые обозначения также являются тождественными, поскольку противопоставленный товарный знак «RYCHAL-SU» является транслитерацией обозначения «РЫЧАЛ-СУ» (название источника и название лечебно-столовой хлоридно-гидрокарбонатно натриевой природной минеральной воды из этого источника).

Отмеченное заявителем графическое отличие (исполнение знаков буквами разных алфавитов (латинским/русским) сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку данное отличие носит второстепенный характер.

Анализ товаров 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что он однороден товарам 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, 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 других алкогольных напитков 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).

Водка и пиво относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и иные алкогольные напитки. 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.

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знаков, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

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 отдельным законодательным актам Российской Федерации и признанию 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).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 27.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725528 в отношении товаров 33 класса МКТУ по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2014.