

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 11.09.2013. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711735, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012711735 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «PETROFF» была подана на имя заявителя 12.04.2012 в отношении товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711735 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым известная французская компания «Pernod Ricard» производит товары, однородные части заявленных товаров, в связи с чем регистрация обозначения «PETROFF» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и происхождения товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса). Экспертизой отмечено, что сведения о водке «PETROFF» как о продукте компании «Pernod Ricard», даже если она в настоящее время не

выпускается (как указывает заявитель), имеются в сети Интернет, являющейся общедоступным и широко используемым средством массовой информации, а также факт того, что данная компания ранее являлась правообладателем товарного знака «PETROFF» с приоритетом от 28.01.1992.

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя «D.P.A.P.» знаком «DOM PETROFF» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (международная регистрация № 459206, приоритет 16.08.1993) [1].

В палату по патентным спорам 11.09.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- поиск информации на сайте французской компании показывает, что сведения о водке «PETROFF» или каком-либо ином напитке под таким обозначением в продаже отсутствуют, что свидетельствует о том, что данное обозначение не используется указанным лицом;

- обозначение «PETROFF» само по себе не ассоциируется с какой-либо компанией, а тем более, с иностранной, т.к. очевидно, что заявленное обозначение образовано от русской фамилии «Петров» и исполнение заявленного обозначения в латинице (что в настоящее время на российском рынке является распространенной практикой) само по себе не создает каких-либо ассоциаций с иностранной компанией;

- какие-либо товары под обозначением «PETROFF», а тем более, алкогольные напитки, на рынке России не известны, не известны они и на зарубежных рынках. Из той немногочисленной информации, которая имеется в сети Интернет относительно водки «PETROFF», невозможно сделать вывод о какой-либо информированности потребителей о данной водке, а тем более о том, что производителем данной водки является именно компания «Pernod Ricard» (далее в возражении приведен пример заключения коллегии палаты по патентным спорам по заявке № 2011729429, знак «НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ»);

- довод экспертизы о том, что французская компания «Pernod Ricard» широко известна как лидер на российском рынке премиального алкоголя и имеет свое отделение в Москве, не может иметь хоть какое-нибудь значение, т.к. действующее

законодательство не ставит в зависимость объем правовой охраны торговых марок (в том числе незарегистрированных) от известности, богатства, поддержки государства, состава руководства или состава учредителей, иностранного происхождения лица или капитала, а также иных каких-либо аналогичный признаков пользователя (производителя, продавца) соответствующих торговых марок (далее в возражении приведен анализ положений гражданского законодательства, касающихся равенства участников регулируемых им отношений).

В возражении указано, что заявителем учтено противопоставление знака [1] и выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (12.04.2012) заявки № 2012711735 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, 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 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 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 установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «PETROFF» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в возражении выражено согласие с противопоставлением сходного до степени смешения с заявленным

обозначением знака [1] в отношении товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем анализ данного основания решения Роспатента не проводится.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что исходя из сведений, имеющихся в материалах дела, показал, что заявленное обозначение воспроизводит название водки «PETROFF», производимой французской компанией «Pernod Ricard» (см., например, ссылки, приведенные в заключении экспертизы).

Компания «Pernod Ricard» (*Перно́ Рика́р*) — французская компания, производитель и дистрибутор алкогольных напитков. Штаб-квартира — в Париже. Корни Pernod Ricard уходят в Марсель, где в 1932 году Поль Рикар изобрёл анисовую настойку пастис и основал компанию Ricard. В 1975 году Ricard поглотила другого известного производителя крепких напитков — фирму Pernod (этот год и считается годом основания объединённой компании). Pernod Ricard занимает второе место в списке крупнейших алкогольных компаний мира. Основные марки — виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, водка Absolut, коньяк Martell и др. Помимо этого, компания известна как производитель пастиса (пастис – анисовая водка). Также Pernod Ricard владеет Ереванским коньячным заводом (армянский коньяк «АрАрАт») и Грузинской компанией вин и алкогольных напитков — GWS (марки «Тамада» и «Старый Тбилиси»).

Согласно данным сети Интернет, компания «Pernod Ricard» ранее производила водку, маркированную обозначением «PETROFF».

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое известной французской компанией в отношении однородных товаров, относящихся к алкогольной продукции.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной

связи между заявленным обозначением и французской компанией. Поскольку заявителем является ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров.

Каких-либо материалов, подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем и воспринимается как обозначение производимых им товаров, в материалах возражения не представлено.

Что касается довода заявителя об отсутствии в настоящее время на рынке водки, маркированной обозначением «PETROFF», то данное утверждение заявителем не подтверждено документально. Информация, содержащаяся в сети Интернет, позволяет соотнести водку «PETROFF» с ее производителем (компанией «Pernod Ricard») и является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара под названием «PETROFF».

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что возможное приостановление фактической деятельности в области производства конкретной алкогольной продукции не умаляет значения осуществления данной деятельности до даты приоритета заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Таким образом, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2013.