

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 18.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722717, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012722717 с приоритетом от 04.07.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПАРМА / хвойные леса Урала / изготовлено в России», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «изготовлено в России» представляет собой указание на место производства товаров, то есть является неохраноспособным.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Bella Parma» по международной регистрации № 618106, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака, а также сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «PROSCIUTTO DI PARMA», право пользования которым принадлежит иному лицу по свидетельству № 116/1.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.12.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) словесный элемент «изготовлено в России» может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент;
- 2) датой истечения срока действия противопоставленной международной регистрации № 618106 является 22.04.2014;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки (международная регистрация и наименование места происхождения товаров) не являются сходными и предназначены для неоднородных товаров.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.06.2014, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС было выявлено дополнительное обстоятельство, которое не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ, поскольку словесный элемент «ПАРМА», согласно сведениям из Интернета, воспроизводит названия бальзама и водки

«ПАРМА», выпускавшихся ОАО «Пермалко» (г. Пермь) в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС уведомлением от 11.06.2014 о переносе даты заседания коллегии заявитель был ознакомлен с вышеуказанным дополнительным обстоятельством, ему было предложено представить свои доводы относительно этого нового основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2014, представил доводы, которые сводятся к следующему:

- 1) информация в Интернете о производстве водки «ПАРМА» ОАО «Пермалко» не актуальна, так как она размещена более восьми лет назад, а на сайте данной организации отсутствуют какие-либо сведения о выпуске указанной водки в настоящее время;
- 2) информация в Интернете о производстве бальзама «ПАРМА» ОАО «Пермалко» не позволяет сделать вывод о степени информированности потребителей об указанной продукции данного лица;
- 3) коллегия Палаты по патентным спорам не вправе ссылаться на дополнительные обстоятельства, которые не были указаны в заключении по результатам экспертизы, так как ее полномочия ограничены только доводами заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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 пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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 абзацем 1 и подпунктом 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, 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 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 товара.

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается 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 «ПАРМА / хвойные леса Урала / изготовлено в России», выполненное в три строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой

охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.07.2012 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «изготовлено в России» представляет собой прямое указание на место производства товаров, то есть данный элемент в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным, что заявителем в возражении не оспаривается.

Однако доминирующее положение в данном обозначении занимает слово «ПАРМА», поскольку оно выполнено более крупным и жирным шрифтом, чем другие словесные элементы.

При этом слово «ПАРМА» в сочетании со словесным элементом «хвойные леса Урала» воспринимается не в качестве наименования города в Италии, но исключительно в значении природного объекта на Урале.

Так, Парма – это плосковершинные возвышенности и хребты на Северном Урале, покрытые елово-пихтовыми лесами (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большой Энциклопедический словарь» – <http://dic.academic.ru>). Республика Башкортостан, являющаяся местом нахождения заявителя, входит в состав Уральского экономического района (см. там же – Географическая энциклопедия).

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что доминирующий в нем словесный элемент «ПАРМА» воспроизводит обозначение «ПАРМА», используемое в течение длительного времени в отношении однородных товаров (алкогольной продукции) иным лицом – ОАО «Пермалко», г. Пермь.

Так, в сети Интернет присутствует информация о водке и бальзаме «ПАРМА», выпускавшихся указанным лицом уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Публикация статьи в издании «Коммерсантъ – Пермь» была произведена 27.02.2006 (см., например, <http://www.advertology.ru/print24962.html>, <http://www.adme.ru/zakonodatelstvo/vodka-hlynula-cherez-kraj-87649>).

Довод заявителя об отсутствии актуальности у данной информации о производстве именно водки «ПАРМА» убедителен, так как она была размещена весьма давно, а в настоящее время на сайте <http://www.permalko.ru> упомянутого производителя (ОАО «Пермалко») не имеется сведений о выпуске им этой водки.

Однако необходимо отметить, что ОАО «Пермалко» продолжает использовать и в настоящее время обозначение «ПАРМА» в отношении выпускаемой им алкогольной продукции – бальзама «ПАРМА», получившего Золотую медаль на дегустационном конкурсе в рамках выставки-ярмарки «Вино-Водка-Табак» в г. Сочи в 2005 году, то есть задолго до даты подачи заявки (см. <http://www.permalko.ru/products/balsam/74>).

Указанная информация из Интернета заявителем никак не опровергалась.

Данная продукция и в настоящее время реализуется на рынке алкогольных напитков, в том числе в интернет-магазинах (см., например, <http://www.utkonos.ru/item/3051895>, <http://scanproduct.ru/product/1329>, <http://www.don-vino.ru/content/balzam-parma-40-05l>).

Что касается довода заявителя о том, что отсутствуют сведения об известности потребителю бальзама «ПАРМА», выпускаемого ОАО «Пермалко», то следует отметить, что присутствие в сети Интернет вышеприведенной информации позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей об указанной продукции и ее производителе. Глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации (сети Интернет) было установлено, что заявленное обозначение уже используется иным лицом (ОАО «Пермалко») для индивидуализации выпускаемой им алкогольной продукции (бальзама), которая является товаром, однородным указанным в заявке товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», так как они соотносятся как вид-род.

Следовательно, такая продукция, индивидуализируемая заявленным обозначением, может быть воспринята потребителем как товары, произведенные ОАО «Пермалко», то есть применение заявленного обозначения в отношении этих товаров способно вызвать в сознании потребителя представление об их принадлежности не заявителю, а иному лицу.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе данных товаров 33 класса МКТУ, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований, опровергающих вывод коллегии Палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду данного обстоятельства отсутствует необходимость анализа заявленного обозначения на предмет его несоответствия требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, а именно, сходства до степени смешения со знаком «Bella Parma» по международной регистрации № 618106 в отношении однородных товаров (срок действия международной регистрации на дату принятия возражения к рассмотрению еще не истек) и с наименованием места происхождения товаров «PROSCIUTTO DI PARMA» (свидетельство № 116/1).

Вместе с тем, необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия сходства у заявленного обозначения с указанными противопоставленными знаками, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное, в частности, использованием букв разных алфавитов, начальным положением иных слов в противопоставленных знаках и, наконец, разным смысловым значением соответствующих словосочетаний.

Как уже указывалось выше, в заявленном обозначении слово «ПАРМА» в сочетании со словесным элементом «хвойные леса Урала» воспринимается

исключительно в значении природного объекта – плосковершинные возвышенности и хребты на Северном Урале, покрытые елово-пихтовыми лесами. Напротив, в противопоставленных знаках на имя итальянских компаний слово «PARMA» в соответствующих словосочетаниях означает итальянский город (в переводе с итальянского языка – «Красивая Парма», «Ветчина Пармы»).

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения еще и требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о том, что коллегия Палаты по патентным спорам была не вправе ссылаться на дополнительное обстоятельство (п.3 статьи 1483 Кодекса), которое не было указано в заключении по результатам экспертизы, то следует отметить, что они являются ошибочными (см. абзац 2 пункта 4.8 Правил ППС).

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2014, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722717 с учетом дополнительных обстоятельств.