

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, рассмотрела возражение от 18.07.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Веда-Финанс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008709823 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008709823 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 02.04.2008 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ВАЛЬС-БОСТОН золотая фильтрация», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ВАЛЬС-БОСТОН» по свидетельствам №№ 221038 и 221038/1, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 33 класса МКТУ,

однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В данном заключении также отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «золотая фильтрация» является неохраноспособным, так как он характеризует приведенные в заявке товары, указывая на их свойство, так как означает технологию очистки алкоголя, в результате применения которой напитки обогащаются ионами золота и приобретают сбалансированный нежный и гармоничный вкус.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.10.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель ходатайствует о внесении изменений в материалы рассматриваемой заявки, а именно, в сведения о наименовании и адресе заявителя в связи с уступкой права на регистрацию товарного знака по данной заявке компании Trove Limited (Гибралтар) – правообладателю противопоставленного товарного знака по свидетельству № 221038/1, ввиду чего указанный товарный знак не будет являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению;
- 2) приведенный в заявке перечень товаров 33 класса МКТУ ограничивается заявителем только товарами «водка», которые не являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 221038, так как данные товары различаются своим назначением (быстро впасть в состояние алкогольного опьянения на праздничных или поминальных мероприятиях – утолить жажду), составом, свойствами, условиями производства и сбыта, ввиду чего указанный товарный знак также не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению;
- 3) заявителем не оспаривается вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «золотая фильтрация», но данный элемент может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» на имя компании Trove Limited (Гибралтар).

К возражению был приложен договор об уступке права на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке на имя компании Trove Limited [1].

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.12.2013 прекратить делопроизводство по рассматриваемому возражению от 18.07.2013, обоснованное в заключении коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения этого возражения тем, что заявителем упущены все допустимые сроки оспаривания соответствующего решения Роспатента от 27.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, так как заявитель и его представители знали об этом решении, но осуществили действия по его оспариванию лишь спустя более чем 3 года.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 по делу № СИП-199/2014 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2013 было признано недействительным. Из данного судебного акта следует, что ввиду отсутствия доказательств нарушения заявителем срока, установленного пунктом 1 статьи 1500 Кодекса для оспаривания решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, не имеется никаких правовых оснований именно для прекращения делопроизводства по рассматриваемому возражению.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2013 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от 18.07.2013 считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению коллегией Палаты по патентным спорам с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 по делу № СИП-199/2014 возражение от 18.07.2013 подлежит рассмотрению уже по существу.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.04.2008) 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 таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров.

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

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 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, в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с применением дефиса словесный элемент «ВАЛЬС-БОСТОН», поскольку помещенный ниже словесный элемент «золотая фильтрация» выполнен строчными буквами меньшего размера.

К тому же необходимо отметить, что словесный элемент «золотая фильтрация» является неохраноспособным, так как он характеризует товары 33 класса МКТУ «водка», для которых, согласно возражению, испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Напротив, в возражении содержится просьба о включении в товарный знак этого словесного элемента, не занимающего в заявленном обозначении

доминирующего положения, как неохраняемого элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Однако данная норма права не может быть применена в силу наличия иного правового основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 221038 с приоритетом от 15.12.2000 представляет собой словесное обозначение «ВАЛЬС-БОСТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с применением дефиса. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 221038 показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения противопоставленного товарного знака («ВАЛЬС-БОСТОН») в заявленное обозначение, а также с учетом того, что данные элементы в сравниваемых знаках являются практически тождественными, будучи выполненными одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита с идентичным применением дефиса.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков заявителем в возражении никак не оспаривается.

Товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 221038, относятся к одной и той же родовой группе, поскольку они являются алкогольными напитками.

Данное обстоятельство несомненно обуславливает вывод об однородности соответствующих товаров, несмотря на то, что они действительно относятся к разным видам товаров (однако в пределах одной родовой группы), а также могут иметь некоторые отличия по своему составу (помимо содержания общего для всех

спирта), по свойствам (по крепости в зависимости от количества содержащегося того же самого спирта), по условиям производства (специальным технологиям, применяемым в производстве разных алкогольных напитков) и по своим особым органолептическим характеристикам, присущим соответствующему виду алкогольных напитков.

К тому же сопоставляемые алкогольные напитки при реализации в магазине, как правило, действительно размещаются на разных полках или стендах в зависимости от их конкретного вида, страны происхождения, производителя, ценовой категории и т.д., но обязательно в одном и том же отделе магазина (отделе алкогольной продукции), что обуславливает вывод еще и об одинаковых условиях сбыта данных товаров конечному потребителю.

При этом отсутствуют и различия по кругу потребителей, поскольку не имеется никаких оснований считать невозможным для одного и того же потребителя приобретать и употреблять различные алкогольные напитки.

Что касается довода возражения о том, что водка и пиво различаются своим назначением, поскольку водка предназначена для того, чтобы быстро впасть в состояние алкогольного опьянения на праздничных или поминальных мероприятиях, а пиво – исключительно для утоления жажды, то следует отметить, что данный довод заявителя является неубедительным, так как указанные алкогольные напитки, несмотря на различное содержание в них спирта, способны вызвать идентичное состояние алкогольного опьянения в зависимости только от количества выпитого соответствующего напитка, а их предназначение, определенное в возражении заявителем для вышеуказанных мероприятий либо утоления жажды, ничем не регламентировано и является лишь субъективным мнением заявителя, которое никак не опровергает вывод коллегии об однородности данных товаров – алкогольных напитков.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих однородных

товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 221038 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству № 221038/1 необходимо отметить то, что правовая охрана данного товарного знака была досрочно полностью прекращена на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2013 по делу № А40-90867/12-26-769, оставленного без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2013.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена соответствующая запись от 31.10.2013.

В передаче вышеуказанного дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора соответствующих судебных актов было отказано определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2013 № ВАС-16519/13.

Таким образом, противопоставленная регистрация товарного знака по свидетельству № 221038/1 на имя компании Trove Limited (Гибралтар) уже не действует, однако предоставлению правовой охраны заявленному обозначению препятствует, как указывалось выше, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 221038 на имя иного лица – ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».

Ввиду данного обстоятельства коллегия не усматривает целесообразности в удовлетворении ходатайства заявителя о внесении изменений в материалы рассматриваемой заявки в связи с уступкой права на регистрацию товарного знака по этой заявке компании Trove Limited [1], так как такие изменения никак не устраняют указанную причину для отказа в государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.07.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.10.2009.