

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 27.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719437, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719437 с приоритетом от 09.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

Роспатентом 27.06.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719437 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ЯРМАРКА ТРАДИЦИЙ» воспроизводит обозначение, под которым компания ОАО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ», г. Ярославль, производит товары, однородные заявленным.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения может противоречить общественным интересам, поскольку обуславливает возможность использования чужой коммерческой репутации.

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

- заявленное обозначение «ЯРМАРКА ТРАДИЦИЙ» никоим образом не указывает на изготовителя товара и, тем более, на ОАО «ЛВЗ «Ярославский». Использование заявленного обозначения иным лицом само по себе не является доказательством неправомерности регистрации заявленного обозначения;

- отсутствуют какие-либо доказательства того, что заявленное обозначение будет ассоциироваться с ОАО «ЛВЗ «Ярославский»;

- сам по себе факт наличия информации в сети Интернет или иных источниках о факте производства товаров со сходным до степени смешения обозначением иным производителем не может являться основанием для отказа в регистрации товарного знака, поскольку действующее законодательство не признает обозначение вводящим в заблуждение относительно производителя товара при наличии информации о производстве однородных товаров с использованием сходного до степени смешения обозначения третьим лицом;

- действующее законодательство предоставляет право правообладателям товарных знаков предоставлять иным лицам право использования товарного знака по лицензионному договору. Так, очевидно, что использование товарного знака лицензиатом нельзя признать вводящим в заблуждение относительно производителя товара, в том случае, если этот товарный знак не содержит ложной информации о факте производства товара лицензиаром (правообладателем товарного знака). Также очевидно, что использование товарного знака лицензиатом и появление в связи с этим информации об этом в сети интернет не может лишать права правообладателя товарного знака на его использование, как вводящее в заблуждение потребителя;

- неправомерным является довод экспертизы о противоречии регистрации заявленного обозначения общественным интересам в связи с возможностью использования чужой коммерческой репутации, так как для использования чужой репутации необходимо, чтобы заявленное обозначение ассоциировалось с этим лицом, однако заявленное обозначение не ассоциируется с каким-либо лицом;

- довод экспертизы о противоречии общественным интересам основан на неверном толковании норм права, поскольку интересы отдельных лиц не являются общественными интересами;

- экспертиза не учла, что отсутствует норма права, устанавливающая, что государственная регистрация заявленного обозначения, противоречащая общественным интересам, не может быть осуществлена;

- использование субъектами предпринимательства каких-либо обозначений без соответствующей государственной регистрации не наделяет его правом на это обозначение и создает для него риск невозможности использования этого обозначения при подаче в установленном порядке заявки на регистрацию иным лицом;

- информация из сети Интернет, указанная экспертизой, не позволяет сделать вывод о высокой информированности потребителей о производстве третьим лицом товаров с использованием заявленного обозначения, в связи с чем, вывод об ассоциации заявленного обозначения с иным лицом нельзя признать правомерным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 27.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.06.2013) заявки №2012719437 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное обозначение является словесным «ЯРМАРКА ТРАДИЦИЙ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью совпадает с обозначением «ЯРМАРКА ТРАДИЦИЙ», используемым компанией ОАО «ЛИКЁРОВОДОЧНЫЙ ЗВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (см. сайт wiki-prom.ru).

«Ликёро-водочный завод „Ярославский“» (ОАО «ЛВЗ „Ярославский“») — предприятие по выпуску крепких спиртных напитков. Входит в ФГУП «Росспиртпром». Расположено в городе Ярославле по адресу улица Советская, 63. Основано 1 июля 1901 года. ОАО ЛВЗ "Ярославский" занимает лидирующее положение по объемам продаж и ассортименту среди региональных производителей водок и ликероводочных изделий. Предлагаемый ассортимент включает в себя около 50 наименований изделий, как широко известных, так и новых. Предприятие вышло на международные рынки сбыта, внедрив международную систему управления качеством, являющуюся гарантией выпуска конкурентоспособной продукции.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое ОАО «ЛИКЁРОВОДОЧНЫЙ ЗВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» в отношении одних и тех же 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 ОАО «ЛИКЁРОВОДОЧНЫЙ ЗВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ».

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.

Кроме того, необходимо отметить, что информация, содержащаяся в Интернет - ресурсах, 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 «ЯРМАРКА ТРАДИЦИЙ».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 подпункта 2 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для признания данного довода обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2013.