

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 18.03.2015, поданное компанией Brauhaus Faust oHG vormals "Löwenbrauerei Miltenberg", Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987968, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №987968 на имя заявителя 18.11.2008 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Территориальное расширение на территорию Российской Федерации было произведено 16.01.2013 в отношении всех вышеуказанных товаров.

Знак по международной регистрации №987968 представляет собой словесное обозначение «FAUST», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.11.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987968 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №987968 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «Doktor Faust» по свидетельству №385646 с приоритетом от 07.06.2008, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 32, 33 классов

МКТУ, а также тождественен товарному знаку «FAUST» по свидетельству №398344 с приоритетом от 07.06.2008, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

При этом экспертизой отмечено, что заявителем не оспариваются тождество и сходство сравниваемых знаков.

В возражении от 18.03.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 04 марта 2015 года Суд по интеллектуальным правам принял решение о досрочном прекращении вследствие их неиспользования правовой охраны товарных знаков "FAUST" (свидетельство №398344) и "DOKTOR FAUST" (свидетельство №385646) в отношении товара 32 класса МКТУ - "пиво";

- заявитель заинтересован в правовой охране на территории России знака «FAUST» только в отношении товара 32 класса МКТУ - "пиво";

- компания Brauhaus Faust oHG vormals "Löwenbrauerei Mittenberg" занимается производством пива с 1875 года, это старинный семейный бизнес;

- противопоставленные товарные знаки действуют в отношении товаров 32 класса МКТУ (различные безалкогольные напитки) и 33 класса МКТУ (крепкие алкогольные напитки, вина), которые не являются однородными товарам 32 класса МКТУ – «пиво»;

- действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, то есть таких товаров, при обозначении которых потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987968 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво».

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2015 по делу № СИП-684/2014 (1);

- сведения о заявителе (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (16.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 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.

Знак по международной регистрации №987968 представляет собой словесное обозначение «FAUST», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской

Федерации согласно возражению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво».

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №398344 представляет собой словесное обозначение «FAUST», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №385646 представляет собой словесное обозначение «Doktor Faust», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №987968 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №398344 показал, что они являются тождественными.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №987968 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №385646 показал, что они являются сходными в силу наличия в них фонетически и семантически тождественных и сходных графически словесных элементов «FAUST»/ «Doktor Faust».

Словесный элемент «FAUST» в переводе с немецкого языка означает «кулак, ударить» (смотри <http://slovari.yandex.ru>), а также представляет собой имя персонажа трагедии В. Гете (смотри <http://yandex.ru> и др.).

Вывод о тождестве и сходстве соответствующих сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ – «пиво» международной регистрации №987968 и товаров противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №398344, №385646 показал следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2015 по делу № СИП-684/2014 досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков "FAUST" (свидетельство №398344) и "DOKTOR FAUST" (свидетельство №385646) в отношении товаров 32 класса МКТУ - "пиво". Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.2015.

Таким образом, правовая охрана противопоставленных товарных знаков в настоящее время действует, в том числе, в отношении широкого перечня товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам.

Товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации заявленного знака, показывает, что они однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, 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) пенный 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 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).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и 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.

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 и продвижения пива и прочих 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.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №987968 является тождественным противопоставленному товарному знаку по свидетельству №398644 и сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №385646 в отношении однородных товаров, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

Представленная заявителем информация о деятельности заявителя не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №987968, поскольку не снимает основания для отказа в регистрации в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2014.