


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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678420, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017743721 с приоритетом от 20.10.2017 зарегистрирован 29.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №678420 в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества "Сибирское пиво", г. Асино (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №678420 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение принадлежит исключительное право на товарный знак «РАТУША» по свидетельству № 677049 с приоритетом от 02.12.2015, представляющий собой словесное обозначение и зарегистрированный в отношении товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (далее - сравниваемые товарные знаки) являются сходными до степени смешения за счет полного вхождения противопоставленного товарного знака «РАТУША» в оспариваемый товарный знак, в то время как добавление слова «СТАРАЯ» не делает оспариваемый товарный знак несходным с противопоставленным товарным знаком;
- в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13 указано, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком;
- аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную

коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и других;

- в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2014 г. N С01-1032/2014 по делу N СИП-209/2014, от 22 декабря 2014 г. N СО 1-1038/2014 по делу N СИП-474/2014, от 18 декабря 2014 г. N С01-1217/2014 по делу N СИП-605/2014, от 15 декабря 2014 г. N С01-1195/2014 по делу N СИП-617/2014, решениях Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2017 г. по делу N СИП-621/2016, от 15 августа 2016 г. по делу N СИП-315/2016 сказано, что для вывода о наличии препятствия для регистрации товарного знака достаточно вероятности (угрозы) смешения в глазах потребителей заявленного на регистрацию обозначения и сравниваемых товарных знаков;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. N СО 1-268/2018 по делу N СИП-450/2017 отмечено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023);

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2018 г. N С01-172/2018 по делу N СИП-449/2017 также отмечено, что при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №678420 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 03.09.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку сходства обозначений, поскольку сопоставляемые обозначения имеют разное количество слов, слогов, букв, звуков, гласных, согласных;
- словесные элементы «Старая ратуша» и «РАТУША» не являются сходными до степени смешения по графическому признаку сходства словесных обозначений, так как имеют различное зрительное впечатление;
- сравниваемые товарные знаки «Старая ратуша» и «РАТУША» не являются сходными до степени смешения по семантическому признаку сходства, поскольку производят различные смысловые значения;
- словесный элемент «Старая ратуша» оспариваемого представляет собой индивидуализирующее фантазийное словосочетание, созданное из прилагательного и существительного;
- в оспариваемом товарном знаке «Старая ратуша» при произношении логическое ударение падает на слово «Старая», меняющее существенным образом смысловое восприятие слова «ратуша», что обуславливает фонетическое отличие сравниваемых обозначений;

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- договоры с контрагентами;
- договоры с поставщиками;
- товарные накладные с поставщиками;
- благодарственные письма;
- паспорт доменного имени;

- скриншот о дате регистрации ООО «Плюс-С» в твиттере;
- скриншот с Вэб-архива;
- выписка из ЕГРЮЛ ПАО ВТБ;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «С-Плюс»;
- заключение специалиста от 07.11.2019 относительно степени сходства товарного знака «Старая ратуша» по свидетельству №678420 товарного знака «РАТУША» по свидетельству №677049;
- доказательства направления копии отзыва в адрес лица, подавшего настоящее возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.10.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №678420 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «РАТУША» по свидетельству №677049, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.




Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированный товарный знак в форме прямоугольника, выполненного в виде стилизованного листа папируса, на котором размещен словесный элемент «Старая ратуша» выполнен в оригинальном шрифтовом исполнении, строчными буквами русского алфавита. Буква «С» - заглавная. Под словесным элементом расположены изображение башни и часть телеги с бочкой. Знак выполнен в светло-коричневом, темно-коричневом, темно-бордовом, светло-бежевом, бежевом цветовом сочетании. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен товарный знак «РАТУША» по свидетельству №677049 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак «РАТУША» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака



«» по свидетельству №678420 и противопоставленного товарного знака «РАТУША» по свидетельству №677049 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Данные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «РАТУША». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «СТАРАЯ», придающий ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке, кроме словесного элемента «РАТУША» другого словесного элемента «СТАРАЯ», значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «РАТУША». Кроме того, слово «СТАРАЯ» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя. Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, а также с учетом входящего в состав оспариваемого товарного знака изобразительного элемента, на котором изображены телега с бочкой и старинное здание, что подчеркивает смысл словесных элементов «Старая ратуша».

С точки зрения семантики словосочетание «СТАРАЯ РАТУША» имеет значение: «Старая» - давно выстроенная, долго простоявшая; «Ратуша» - здание городского самоуправления в ряде европейских стран (см. <https://dic.academic.ru>) следовательно, прилагательное «Старая» не просто конкретизирует смысл слова «Ратуша», а придает ему особую смысловую

окраску, в связи с чем, словосочетание «Старая ратуша» ассоциируется с неким историческим объектом. Так, объекты «Старая ратуша» находятся в Бамберге, Братиславе в Словакии и Лейпциге, «Старая ратуша» - одна из достопримечательностей Мюнхена (см. <https://dic.academic.ru>).

Товарный знак «РАТУША» по свидетельству представляет собой лексическую единицу, которая означает здание городского самоуправления в ряде европейских стран (см. <https://dic.academic.ru>).

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «РАТУША» по свидетельству №677049 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)». Данные товары являются однородными товарам 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «квас [безалкогольный напиток]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления напитков; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» поскольку содержат идентичные формулировки, а также относятся к одним родовым группам «напитки безалкогольные», «напитки алкогольные», «сырье для напитков».

Услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку» являются однородными части услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат

мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» поскольку содержат тождественные формулировки, либо относятся к одной родовой группе «услуги в области общественного питания», либо являются вспомогательными услугами, необходимыми для оказания услуг по обеспечению едой.

В отношении дел Суда по интеллектуальным правам, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678420.