

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.12.2018 возражение, поданное ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Республика Беларусь (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017715668, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Брест-Литовск**» по заявке №2017715668 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.04.2017 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 14.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**Брест-Литовск**» сходно до степени



смешения со знаками «» (международная регистрация №1098444 с конвенционным приоритетом от 15.03.2011), «Брест-Литовский» (международная регистрация №1090384 с конвенционным приоритетом от



15.03.2011), «» (международная регистрация №1090384 с конвенционным приоритетом от 15.03.2011), «Брест-Литовск» (международная регистрация №1090384 с конвенционным приоритетом от 15.03.2011), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo «Savouchkin produkt», 108, oul. Ya. Koupaly, 224028 Brest (BY) в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем предоставил заявителю соответствующее письмо-согласие, при этом регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение ввиду отличий между заявленным обозначением и противопоставлениями по международным регистрациям №1099444, №1090384, №1088325, №1088323, а также неоднородности товаров;

- в перечни противопоставленных знаков по международным регистрациям №1088325 и №1088323 были внесены изменения, путем удаления из них вида товара 32 класса МКТУ «пиво»;

- товары 32 класса МКТУ «экстракты хмелевые для изготовления пива», указанные в перечнях знаков по международным регистрациям №1099444 и №1090384, нельзя признать однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ заявленного обозначения «алкогольные напитки, за исключением пива»;

- заявитель (один из крупнейших производителей и поставщиком алкогольной продукции в Беларуси) и правообладатель противопоставленных знаков (лидер

молочной отрасли Республики Беларусь, производитель сокосодержащих напитков) специализируются в разных отраслях деятельности и не являются конкурентами.

Кроме того, необходимо указать, что дополнении к возражению, поступившему 04.03.2019, заявитель отметил, что правовая охрана противопоставленных знаков была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 по делу №727/2018 (№1099444, №1090384 – в отношении товаров 32 класса МКТУ «экстракт хмеля для изготовления пива»; №1088325, №1088323 – в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво»).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017715668 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от ОАО «Савушкин продукт»;
- информация об ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»;
- Информация об ОАО «Савушкин продукт»;
- решение Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 по делу СИП-727/2018.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.04.2017) поступления заявки №2017715668 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «**Брест-Литовск**» по заявке №2017715668, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 20.04.2017 для товаров 33 класса МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 33 класса МКТУ основан на

наличии сходных до степени смешения знаков «» (международная регистрация №1098444), «**Брест-Литовский**» (международная регистрация

№1090384), «» (международная регистрация №1090384),

«**Брест-Литовск**» (международная регистрация №1090384) с более ранним приоритетом (конвенционный приоритет от 15.03.2011), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 32 класса МКТУ на имя ОАО «Савушкин продукт», Республика Беларусь.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает наличие сходства между заявленным обозначением «**Брест-Литовск**» и противопоставленными

знаками «», «**Брест-Литовский**», «». Также следует констатировать тождественность заявленного обозначения с противопоставленным знаком «**Брест-Литовск**».

Что касается анализа однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, то необходимо указать следующее.

Правовая охрана противопоставленным знакам предоставлена, в частности, в отношении таких товаров 32 класса МКТУ как «пиво» (международные регистрации №1088325, №1088323) и «экстракты хмелевые для изготовления пива» (международные регистрации №1090384, №1099444). В свою очередь регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017715668 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно пункту 7 статьи 2 Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распитии) алкогольной продукции» (далее - Закон) в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №261-ФЗ под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Указанные в перечнях противопоставленных знаков по международным регистрациям №1088325 и №1088323 вид товара 32 класса МКТУ «пиво» согласно упомянутому Закону относится к алкогольной продукции, а, следовательно, является однородным с товарами 33 класса МКТУ заявленного обозначения «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Кроме того, вид товара «экстракты хмелевые для изготовления пива», указанный в перечнях международных регистраций №1090384, №1099444, также

следует признать однородным упомянутым выше товарам 33 класса МКТУ заявленного обозначения, что подтверждается судебной практикой, например, решением Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 по делу №СИП-727/2018.

В этой связи сопоставляемые товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 32 класса МКТУ противопоставленных знаков, относящиеся к пиву, или его производству, являются товарами одной родовой группы (алкогольные напитки) с общими для нее родовыми признаками, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.



К указанным обстоятельствам относится, во-первых, наличие письма от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1099444, №1090384, №10888325, №1088323, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».



Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.


Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Все противопоставленные знаки «» (международная регистрация №1098444), «Брест-Литовский» (международная регистрация №1090384), «» (международная регистрация №1090384), «Брест-Литовск» (международная регистрация №1090384) не являются коллективными.

Также следует указать, что заявленное обозначение «Брест-Литовск» не является тождественным с противопоставленными знаками «» (международная регистрация №1098444), «Брест-Литовский» (международная регистрация №1090384), «» (международная регистрация №1090384).

Согласно представленным сведениям правообладатель противопоставленных знаков ОАО «Савушкин продукт» является производителем молочной продукции, выпускаемой, в том числе под товарным знаком «». Указанная продукция относится к продуктам питания.


В свою очередь заявитель является производителем и поставщиком ликероводочной продукции, а регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении алкогольных напитков.

Поскольку хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в разных сегментах рынка и для разного круга потребителей, смешение заявленного обозначения и противопоставлений по международным регистрациям №1099444, №1090384, №1088325, а, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от ОАО «Савушкин продукт», возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления по международным регистрациям №1099444, №1090384, №1088325.

Однако, следует констатировать, что заявленное обозначение «Брест-Литовск» и противопоставленный знак «Брест-Литовск» (международная регистрация №1088323) тождественны, что исключает возможность принятия письма-согласия в этой части.

Вместе с тем необходимо указать, что заявитель справедливо указывает также на иные обстоятельства дела, позволяющие не рассматривать приведенные в заключении экспертизы международные регистрации в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К таким обстоятельствам относится, во-первых, исключение из перечня товаров 32 класса МКТУ противопоставленных знаков «» (международная регистрация №1088325) и «Брест-Литовск» (международная регистрация №1090384) вида товара «пиво» по заявлению правообладателя.

Во-вторых, противопоставленные знаки по международным регистрациям №1099444, №1090384, №1088325, №1088323 досрочно прекратили правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и «экстракты хмелевые для изготовления пива» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 по делу СИП-727/2018.

Оставшиеся в перечне указанных противопоставленных знаков товары 32 класса МКТУ безалкогольные напитки и составы для их изготовления не являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» заявленного обозначения.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства в совокупности устраняют причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017715668 для заявленных товаров 33 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2018, отменить решение Роспатента от 14.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017715668.