

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.09.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559226, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ЗЛАТОВАР**» с приоритетом от 18.12.2013 по заявке № 2013743964 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.12.2015 за № 559226. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Солнечные напитки», г. Кемерово (далее – правообладатель), в отношении товаров «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 559226 предоставлена неправомерно.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 559226 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «Zlatavara» по свидетельству № 536621, имеющим более ранний приоритет (от 14.05.2012), зарегистрированным в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ.

В возражении приводятся следующие доводы:

- сравниваемые товарные знаки «ЗЛАТОВАР» и «Zlatavara» имеют близкое к тождеству звучание и фактически отличаются лишь исполнением разными алфавитами, в связи с чем являются сходными до степени смешения;

- в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 сказано, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2016 по делу № СИП-698/2015 сказано: «В соответствии с правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 559226 недействительным.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с возражением, указав следующее:

- сравниваемые словесные обозначения при проведении экспертизы заявки № 2013743964 обоснованно не признаны сходными до степени смешения;

- словесные обозначения «ЗЛАТОВАР» и «Zlatavara» имеют фонетические различия: по количеству слогов, набору гласных, сочетанию звуков, звуками из разных языков;

- обозначение «ЗЛАТОВАР» состоит из двух слов: «злато» – золото (см. С.И. Ожегов. Толковый словарь) и «вар» – 1. вареная смола, 2. крутой кипяток (см. С.И. Ожегов. Толковый словарь);

- обозначение «Zlatavara» в написании английскими буквами не имеет определенного смыслового значения, является фантазийным, в русской транскрипции «вара» – 1. испанская линейная мера (см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, под ред. А.Н. Чудинова, 1910), 2. холм, горюшка, бугор, взлобок, крутой пригорок (см. Толковый словарь В.И. Даль, 1863-1866);

- отсутствие сходной фонетики, семантики и графического сходства сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков «ЗЛАТОВАР» и «Zlatavara»;

- сопоставляемые обозначения производят на потребителя различное зрительное впечатление;

- следует учитывать, что товарный знак «ЗЛАТОВАР» с 2015 года используется на территории Российской Федерации под контролем правообладателя различными производителями пива: ООО «Пивоварня Лобанова», г. Новосибирск (адрес производства: пос. Плотниково, Кемеровской обл.), которое входит в группу компаний с правообладателем; ООО «Частная Пивоварня» (адрес производства: пос. Плотниково, Кемеровской обл.), которое является лицензиатом правообладателя;

- «ЗЛАТОВАР» один из популярных на сегодняшний день пивных брендов на территории Западной Сибири и Республики Алтай с достаточно большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей;

- в результате использования на рынке в течение нескольких лет данное обозначение устойчиво ассоциируется с его производителями – ООО «Пивоварня

Лобанова» и ООО «Частная Пивоварня», выпускающими указанную продукцию под контролем правообладателя;

- пиво «ЗЛАТОВАР» пользуется устойчивым спросом у потребителя в виду его длительного присутствия на рынке и высоких качественных характеристик, о чем свидетельствуют многочисленные награды.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 559226.

К отзыву приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о правообладателе из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(2) копии свидетельств о государственной регистрации правообладателя и постановке на налоговый учет;

(3) копия решения о создании правообладателя;

(4) копия устава правообладателя от 31.10.2013;

(5) распечатка сведений из ЕГРЮЛ, касающихся ООО «Пивоварня «Лобанова»;

(6) копии свидетельств о государственной регистрации ООО «АРОНА» и о постановке на налоговый учет;

(7) копия решения об изменении адреса ООО «Пивоварня «Лобанова»;

(8) копия решения от 22.12.2008 о переименовании ООО «АРОНА» в ООО «Пивоварня «Лобанова»;

(9) копия устава ООО «Пивоварня «Лобанова» от 09.09.2011 с изменениями от 15.03.2014;

(10) копия лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака от 08.12.2015;

(11) копия договора переработки давальческого сырья № 5 от 11.08.2015 с приложениями и отгрузочными документами;

(12) копия договора поставки № 6П/15 от 01.10.2015 с отгрузочными документами;

(13) распечатка сведений из ЕГРЮЛ, касающихся ООО «Частная Пивоварня»;

(14) копии свидетельств о государственной регистрации ООО «Частная Пивоварня» и о постановке на налоговый учет;

(15) копия решения о создании ООО «Частная Пивоварня»;

(16) копия устава ООО «Частная Пивоварня» от 30.06.2015;

(17) копии дипломов ООО «Пивоварня Лобанова», 2015 г.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие пояснения на отзыв правообладателя:

- доводы правообладателя оспариваемого товарного знака об отсутствии сходства до степени смешения обозначений «ЗЛАТОВАР» и «Zlatavara» являются надуманными, поскольку согласно Толковому словарю Ушакова «ЗЛАТО, злата, мн. нет, ср. (церк.-книжн., поэт, устар.) – золото, Я дал ему злата и проклял его, Пушкин; ЗЛАТО, поэт.; первая часть составных слов, обозначающая: золотой, золотистый, напр. златокудрий, златоверхий (см. <https://slovar.cc/rus/usakov/401491.html>);

- обозначения «Злато» и «Злата» являются семантически тождественными;

- в целом словесные обозначения «ЗЛАТОВАР» и «Zlatavara» воспринимаются как одно и то же слово, выполненное на разных языках, и семантически могут восприниматься как обозначающие «варить золото», «сваренное из золота» и т.д.;

- сравниваемые товарные знаки, несмотря на отдельные отличия, создают схожие впечатления и могут восприняты как товарные знаки одного и того же производителя;

- доводы об использовании оспариваемого товарного знака не имеют значения, поскольку не влияют на сходство сравниваемых товарных знаков;

- как следует из доводов отзыва и представленных правообладателем оспариваемого товарного знака документов, под его контролем осуществляется производство и реализация пива «Златовар» и «Zlatovar».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.12.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу с 01.10.2014 (далее – Кодекс), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих

частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 559226 (приоритет от 18.12.2013) представляет собой словесное обозначение « **ЗЛАТОВАР** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» 32 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 536621 (приоритет от 14.05.2012), принадлежащий лицу, подавшему возражение,

представляет собой словесное обозначение «**Zlatavara**», выполненное буквами латинского алфавита, буква «Z» – заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак читается [зла-то-вар].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 536621, несмотря на выполнение буквами латиницы, наиболее вероятно, произносится [зла-та-ва-ра].

Как видно, сравниваемые слова, имеют тождественный состав согласных звуков, что фонетически сближает знаки. Вместе с тем дополнительная гласная в конце слова «Zlatavara» добавляет сходной части слог, удлиняет слово и потому акцентирует на себе внимание при произношении. Таким образом, сопоставляемые слова («ЗЛАТОВАР» – «Zlatavara») отличаются количеством слогов (3 слога – 4 слога), звуков (8 звуков – 9 звуков) и, следовательно, общей фонетической длиной, обуславливая наличие значительных фонетических отличий сравниваемых товарных знаков.

Анализ по семантическому критерию сходства показал, что слово «ЗЛАТОВАР», действительно, состоит из частей «ЗЛАТО-» (первая часть сложных слов в значении золотой, золотистый цвет, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100623>) и «ВАР» (от слова «варить» при употреблении в составе сложных слов при соединении двух и более основ (корней), например: самовар, пивовар, мыловар, медовар, сыровар, сталевар, сахаровар, соковар, – см. <https://les.academic.ru/1059/Словосложение>, этимологические словари). Следует отметить, что приведенное смысловое значение является очевидным при впечатлении от обозначения.

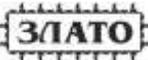
В свою очередь, противопоставленный товарный знак «Zlatavara» отсутствует в словарных источниках, а оснований для его разделения на части «Zlata» и «vara» коллегия не усматривает, поскольку слово выполнено буквами латиницы, воспринимается как единое слово иностранного происхождения, носит фантазийный

характер и приводит к возникновению различных смысловых ассоциаций, в том числе связанных с женским именем Злата (<https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=zlata+&from=ru&to=xx&did=&style=0>).

Наличие у обозначения смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство (например, МАГ (волшебник, чародей) – МАК (цветок), СОВА (птица) – САВВА (мужское имя), КОМПАС (прибор) – КОНПАС (изобретенное слово).

Также необходимо отметить, что часть «ЗЛАТО» в силу ее частого применения в составе товарных знаков, предназначенных для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, не является «сильным» элементом (например, товарные

ЗЛАТОВЛАСКА

знаки «», « ЗЛАТО », «ЗЛАТОГОРКА», « ZLATOVLASKA » по свидетельствам №№ 385658, 227442, 250587/1, 206207).

При присоединении к части «ЗЛАТО» корня «ВАР» образуется новое оригинальное слово, имеющее определенный смысловой оттенок, отличный от смысловых ассоциаций, вызываемых словом «Zlatavara».

Также различным является визуальное восприятие сравниваемых знаков, поскольку они имеют совершенно разный состав букв в силу применения разных алфавитов (русского – латинского) и отличаются своим шрифтовым исполнением (заглавные буквы и строчные).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки имеют существенные отличия, обуславливающие вывод об отсутствии их сходства.

Довод возражения о том, что сравниваемые знаки являются сходными, поскольку один воспринимается за другой, является неубедительным, поскольку не подтвержден соответствующими доказательствами, свидетельствующим о таком восприятии сравниваемых знаков потребителями.

При этом в основе вывода коллегии о несходстве товарных знаков лежат нормы, установленные Кодексом и Правилами, данные информационного поиска и существующие методические подходы при проведении экспертизы обозначений.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, то все товары оспариваемой регистрации представляют собой пиво и составы для его изготовления и, таким образом, однородны товару «пиво» 32 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, поскольку непосредственно связаны с ним, предназначены исключительно для его изготовления.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 32 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, оспариваемый товарный знак «ЗЛАТОВАР» по свидетельству № 559226 и противопоставленный товарный знак «Zlatavara» по свидетельству № 536621 не являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 32 класса МКТУ, и у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя и лица, подавшего возражение, касающихся использования товарного знака правообладателем, то они в данном случае не могут быть учтены, поскольку не влияют на выводы о соответствии товарного знака по свидетельству № 559226 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 559226.