

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.06.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ШКИПЕР», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 671029, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017742662 с приоритетом от 13.10.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.09.2018 за № 671029 в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Барк», г. Владивосток (далее – правообладатель).

шкиперское пиво

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 671029 является словесным выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ШКИПЕР» (лица, подавшего возражение), право на которое возникло 27.07.2015, т.е. ранее даты (13.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака;

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, подтверждают, что до даты приоритета оспариваемой регистрации, а именно с 31.08.2016, под своим фирменным наименованием ООО «ШКИПЕР» осуществляло деятельность в области производства пивоваренной продукции, которая однородна товарам 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что на его имя была подана



заявка №2017756005 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671029 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены документы, которые ранее были приложены к возражению, поступившему в Роспатент 08.02.2019, а именно:

1. Договоры поставки, заключенные между ООО «Шкипер» и ООО Машиностроительная компания «Эйрена», касающиеся поставки оборудования (№244/16 от 10.02.2016; №250/16 от 05.08.2016);
2. Договоры, заключенные между ООО «Шкипер» и ООО «ПК», касающиеся поставки товара (№ 02/05/2016 от 02.05.2016 и № 01/07/2016 от 01.07.2016);

3. Договор поставки (с приложением) №34/16 от 11.07.2016, заключенный между ООО «Шкипер» и ООО «Инженерно-коммерческое предприятие «ТЕХНОКОМ» (поставка оборудования), и приложения к нему (Спецификация поставляемого оборудования; регламент работы оборудования; акт-сдачи-приемки работ);
4. Договор №25/12/2016 от 25.12.2016, заключенный между ООО «Шкипер» и ООО «ВИКТОРИЯ» (поставка оборудования);
5. Договор №01/05/2017 от 01.05.2017, заключенный между ООО «Шкипер» и ООО «ТД «Пивная Компания» (поставка товара);
6. Выборка универсально-передаточных документов, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, транспортных накладных, счет-фактур, с декабря 2015 - по июль 2016гг. (касающиеся поставка оборудования);
7. Выборка универсально-передаточных документов, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, транспортных накладных, счет-фактур (касающиеся поставки сырья);
8. Выборка универсально-передаточных документов, справок к товарно-транспортным накладным на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, товарных накладных, счет-фактур за 2016 – 2017гг. (касающиеся поставки пива));
9. Фотографии: транспорта; внешнего облика и внутренней обстановки фирменных магазинов; календаря за 2017г.; продукции; паспорта учета работ по обслуживанию разливного оборудования (первая страница); стакана;
10. Выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ШКИПЕР».

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 25.06.2019, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель отмечает, что обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО», которое возникло в 2009 году, т.е. ранее даты (27.07.2015) создания лица, подавшего возражение;

- ООО «Барк» (правообладатель оспариваемой регистрации) было создано 25.07.2000 и именно с этого времени им осуществлялась деятельность по производству пива, в том числе под обозначением «ШКИПЕРСКОЕ», что подтверждается документами, представленными к отзыву;

- таким образом, на дату приоритета оспариваемой регистрации обозначение «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО» стало широко известно потребителю и ассоциировалось именно с правообладателем (ООО «Барк»);

- по мнению правообладателя, наличие «...прямой связи между ООО «Барк» и коммерческим обозначением, включающим словесный элемент «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО» свидетельствует о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, в случае прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака...».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №671029.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

11. Информация по оспариваемому товарному знаку (распечатка с сайта ФИПС);
12. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Барк»;
13. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.11.2005 на производство пива, кваса и безалкогольных напитков, заявитель ООО «Барк»;
14. Сертификат соответствия, на пиво фильтрованное непастеризованное, в том числе «Шкиперское», изготовитель ООО «Барк», срок действия с 01.04.2009 по 31.03.2010;
15. Свидетельство о государственной регистрации от 12.07.2011 на продукцию пиво, в том числе темное непастеризованное фильтрованное «Шкиперское», получатель ООО «Барк»;
16. Декларация о соответствии продукции, в том числе пиво «Шкиперское», от 28.06.2013;
17. Декларация о соответствии продукции, в том числе пиво «Шкиперское» от 22.12.2014, заявитель ООО «Барк» и приложение к ней,
18. Декларация о соответствии продукции, в том числе «пиво Шкиперское», от 13.12.2016, заявитель ООО «Барк»;
19. Договор № 043 от 03.10.2011, заключенный между ООО «БАРК» и ООО «ПАРКЕР» на поставку этикеточной продукции;

20. Договоры на оказание полиграфических услуг, заключенные между ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Дальпресс» и ООО «БАРК» (№ 07/09-ПО от 15.01.2009; б/н от 14.01.2013);
21. Штрих-коды, полученные на изготовление пива «Шкиперское»;
22. Распечатки с сайта Deversificated System of Automatic Identification: <http://ru.disai.org/barcode/ean-13/4603735580692> сведений поиска по цифрам штрих-кода
23. Договор № 1356 от 12.10.2011 заключенный между ООО «БАРК» и ООО «Интерактивный город» по размещению информационных материалов Заказчика (ООО «Барк») на сайте www.iprim.ru, и приложения к нему (Акты на размещение информации)
24. Товарные накладные на поставку этикеток (получатель - ООО «Барк», поставщики: ОАО ИПК «ДАЛЬПРЕСС»; ООО «ПАККЕР»);
25. Товарные накладные на поставку пива, в том числе пиво «Шкиперское», с июля 2013 по октябрь 2014 гг.;
26. Диплом победителя городского конкурса «Лучший товар Владивостока в 2013 году» пиво «Шкиперское», Владивосток, 2013 год;
27. Распечатки публикаций в СМИ (статья в газете «Миллионка+тв» № 22 (290) от 8 июня 2012 года;
28. Распечатка с официального сайта магазина <http://bark-beer.ru/>;
29. Распечатка с сайта www.reg.ru сведений о домене заявителя bark-beer.ru;
30. Распечатка с сайта www.iprim.ru сведений о правообладателе и выпускаемой им продукции.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №671029 включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671029 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось то, что ООО «ШКИПЕР», является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, осуществляет деятельность в области производства пива, которая однородна товарам 32 класса МКТУ *оспариваемой регистрации*, на его имя подана заявка №2017756005 на регистрацию товарного знака



в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «ШКИПЕР» в подаче настоящего возражения.

ШКИПЕРСКОЕ ПИВО

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 671029 – (1) является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в данной части) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- оспариваемый товарный знак должен быть тождественен или сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование и оспариваемый товарный знак используются в отношении однородных товаров.

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ [10] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 27.07.2015, то есть ранее даты (13.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака (1).

Анализ сходства или несходства фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал следующее.

Отличительная часть фирменного наименования содержит словесный элемент «ШКИПЕР», сходный фонетически и тождественный семантически охраняемому словесному элементу «ШКИПЕРСКОЕ» оспариваемого товарного знака (1). Указанное позволяет признать сходство оспариваемого знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией установлено следующее.

В отношении представленных фотографий [9] следует отметить, что данные материалы (кроме календаря за 2017 г.) не содержат дату, что не позволяет соотнести их с датой приоритета оспариваемого знака (1), а также не содержат указание на ООО «ШКИПЕР», в связи с чем не могут быть приняты во внимание. В отношении указанной информации в нижней части календаря за 2017 год [9], касающейся сведений о доменных именах www.rostbeer.ru и www.skipperbeer.ru, следует отметить, что согласно данным с сайта <https://www.nic.ru/> в качестве владельца этих доменов указано «Private Person», что не позволяет соотнести с ООО «ШКИПЕР».

Остальные материалы свидетельствуют следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [10] основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «производство пива».

Для осуществления деятельности по производству пива лицом, подавшим возражение, в 2016 году было приобретено оборудование, например, заторно-сусловый чан, фильтрационный чан, аэратор, валовая дробилка для солода, кизельгуровый фильтр и другое оборудование [1, 3, 4, 6].

Представленные договоры, заключенные ООО «ШКИПЕР» с ООО «ПК» [2], и материалы бухгалтерской отчетности [7], свидетельствуют о поставке лицу, подавшему возражение, с 2016 года сырья (солод, хмель, дрожжи кизельгур и др.) для производства пива.

Согласно договору [5], заключенному ООО «ШКИПЕР» с ООО «ТД «Пивная компания», и материалам бухгалтерской отчетности [8] осуществлялась поставка продукции, при этом в справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт [8] в качестве производителя продукции указано ООО «ШКИПЕР».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что ООО «ШКИПЕР» под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого знака, осуществляло деятельность по производству товаров 32 класса МКТУ «пиво», которые признаются однородными товарам 32 класса МКТУ «*коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое*» оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одному виду товаров (алкогольная продукция), имеют одно назначение и один круг потребителей.

Что касается довода правообладателя, относительно наличия у него исключительного права на коммерческое обозначение «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО», возникшего ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, то следует отметить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, правообладателю необходимо доказать, используется ли им коммерческое обозначение «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО» для индивидуализации конкретного предприятия (завода по производству пива), с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует

устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

Анализ материалов [11-30], представленных правообладателем, на предмет подтверждения наличия у правообладателя промышленного предприятия по производству пива, как имущественного комплекса, показал, что они не содержат документов (например, договора аренды помещения, аренды имущества, материалы на изготовление вывески «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО» и разрешения на ее установку на предприятии и др.), которые подтверждали бы, что предприятие «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО» принадлежит правообладателю.

Правообладателем также не представлены доказательства приобретения известности коммерческого обозначения «ШКИПЕРСКОЕ ПИВО» на определенной территории до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, указанный выше довод правообладателя материалами отзыва не доказан.

Согласно доводам правообладателя пиво «Шкиперское» начало производиться им задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, приобрело известность и узнаваемость, в связи с чем на дату приоритета оспариваемой регистрации обозначение «ШКИПЕРСКОЕ» ассоциируется исключительно с ним.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ материалов [11-30], представленных правообладателем, показал, что на Российском рынке до даты приоритета оспариваемой регистрации, действительно, присутствовали товары (пиво) под обозначением «ШКИПЕРСКОЕ».

Вместе с тем, данные материалы не свидетельствуют о длительности и интенсивности использования правообладателем обозначения «ШКИПЕРСКОЕ».

Представленное санитарно-эпидемиологическое заключение от 2005 года [13] удостоверяет то, что правообладатель может осуществлять производство пива, но не содержит указание на то каким обозначением маркируется продукция.

Договоры на производство этикеточной и полиграфической продукции [19, 20] не содержат приложений, иллюстрирующих макеты этикеточной и полиграфической продукции, что не позволяет их соотнести с пивом «Шкиперское».

Распечатки с сайта, касающиеся создания штрих-кода пива «Шкиперское», [22] содержат информацию на дату 21.08.2018 и 08.12.2017, т.е. относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации.

Договор по размещению информации о заявителе на сайте [23] не содержит информационных материалов (электронные файлы, содержащие текстовую, фото- видео и иную информацию).

Несмотря на то, что правообладателем получены сертификаты о соответствии продукции: пиво «Шкиперское» [14], начиная с 2009 года, представленные товарные накладные иллюстрируют фактическое введение продукции под обозначением «Шкиперское» в гражданский оборот только с июля 2013 года. При этом поставка товара осуществлялась только в одном регионе (Приморский край: г. Владивосток и г. Артем), что не может свидетельствовать о широкой осведомленности потребителей о продукции правообладателя. Кроме того, товарные накладные на поставку пива [25] датированы 2013 - октябрь 2014 гг., Сведений о производстве товаров после 2014 года материалы отзыва не содержат.

Правообладателем представлен один диплом [26], согласно которому пиво «Шкиперское» является победителем городского конкурса «Лучший товар Владивостока» и одна публикация в СМИ [27] (без указания тиража и территории

распространения данного печатного издания), которые также не могут свидетельствовать о широкой осведомленности потребителей (не только жителей г. Владивостока) о продукции правообладателя.

Представленные распечатки из сети Интернет [28, 30], без подтверждения фактического введения продукции под обозначением «ШКИПЕРСКОЕ» в гражданский оборот ООО «Барк», также не могут служить доказательством, подтверждающим довод правообладателя.

Следует отметить, что согласно сведениям с сайта www.reg.ru [29] в качестве владельца сайта bark-beer.ru указано «Private Person», что не позволяет соотнести с правообладателем – ООО «Барк».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с правообладателем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №671029 недействительным полностью.