

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.06.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014707446 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014707446 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 11.03.2014 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ АИСТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.03.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 33 класса МКТУ, поскольку оно воспроизводит обозначение, используемое для однородных товаров (бренди) иным производителем – ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», Республика Молдова (см.

<http://cniam.md>, <http://vinmoldova.md>, <http://5911.md.all.biz>, <http://www.bravo-d.ru>,
<http://ast-inter.ru>, <http://md.bizorg.su> и др.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.03.2016.

Доводы возражения, изложенные заявителем в дополнительной корреспонденции, поступившей 05.10.2016, сводятся к тому, что заявленное обозначение никак не способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» не является правообладателем товарного знака «ЗОЛОТОЙ АИСТ», а соответствующая информация в сети Интернет не позволяет сделать вывод об известности российским потребителям на дату подачи рассматриваемой заявки этого молдавского производителя и его алкогольной продукции.

При этом заявителем в возражении было отмечено, что на дату подачи рассматриваемой заявки на территории России уже действовала регистрация товарного знака «Золотой Аист» по свидетельству № 174157 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя совсем иного лица, а не ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», и последнее не являлось его лицензиатом.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Впоследствии в корреспонденции, поступившей 09.11.2016 и 10.11.2016, заявитель указывал на свое намерение приобрести исключительное право на упомянутый в возражении товарный знак по свидетельству № 174157 и просил перенести дату рассмотрения возражения на более поздний период.

В этой связи следует отметить, что коллегия отказала в удовлетворении указанного ходатайства, поскольку сочла, что данные обстоятельства никак не могут повлиять по результатам рассмотрения возражения на ее выводы относительно приведенного в заключении по результатам экспертизы мотива для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака. При этом анализ самого довода возражения о существовании упомянутой выше регистрации товарного знака по свидетельству № 174157 приводится ниже в мотивировочной части настоящего заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения.

Кроме того, необходимо отметить, что корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2014, ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», упомянутым в заключении по результатам экспертизы, было представлено письменное обращение в качестве заинтересованного лица, права и законные интересы которого могут быть нарушены в случае государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя. К данному обращению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- свидетельство Государственной регистрационной палаты Республики Молдова о регистрации предприятия ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» [1];
- лицензия Лицензионной палаты Министерства экономики Республики Молдова на имя ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» на производство алкогольной продукции, хранение и оптовую торговлю алкогольной продукцией [2];
- свидетельство Государственного агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова о регистрации товарного знака «ЗОЛОТОЙ АИСТ» № 23855 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» на имя ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» [3];
- договор о поставке в Россию алкогольной продукции ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» с дополнительным соглашением к нему [4];
- таможенные декларации, счета-фактуры и упаковочные листы к инвойсам на поставку товаров в Россию [5];
- договоры на поставку товаров ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» в другие страны с таможенными декларациями, счетами-фактурами и упаковочными листами к инвойсам [6];

- сертификат участника выставки на имя ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» [7];
- каталог продукции ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» [8].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.03.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ АИСТ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.03.2014 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Однако в сети Интернет (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google») обнаруживается информация, в том числе и по приведенным в заключении по результатам экспертизы ссылкам на сайты <http://cniam.md>, <http://vinmoldova.md>, <http://5911.md.all.biz>, <http://www.bravo-d.ru>, <http://ast-inter.ru>, <http://md.bizorg.su> и др., о том, что заявленным обозначением индивидуализируются однородные товары (бренди) совсем иного производителя – ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» (Республика

Молдова), причем данная продукция упоминалась в сети Интернет уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

При этом следует отметить, что указанная информация из сети Интернет заявителем в возражении, собственно, никак не опровергается.

Что касается довода возражения о том, что соответствующая информация в Интернете не позволяет сделать вывод о высокой информированности российских потребителей о бренди, выпускаемом ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», то следует отметить, что присутствие в сети Интернет вышеприведенной информации позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей об указанной продукции и ее конкретном производителе. Так, глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации было установлено, что заявленное обозначение уже используется иным лицом (ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист») для индивидуализации выпускаемой им алкогольной продукции (бренди), которая является товаром, однородным товарам 33 класса МКТУ (различная алкогольная продукция), для которых заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как они совпадают («бренди»), соотносятся друг с другом как вид-род («бренди» – «напитки алкогольные, кроме пива») либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (алкогольная продукция).

Следовательно, такая продукция, индивидуализируемая заявленным обозначением, с учетом того, что сеть Интернет достаточно насыщена вышеуказанной информацией, может быть воспринята российским потребителем как товары, произведенные молдавским производителем – ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», то есть применение заявленного обозначения в отношении соответствующих товаров способно вызвать в сознании потребителя представление об их принадлежности не заявителю, а совсем иному лицу.

К тому же, представленная в сети Интернет информация нашла свое подтверждение в сведениях, содержащихся в документах [1 – 8], из которых следует, что алкогольная продукция (бренди) ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки уже вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Так, производственное предприятие ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» было зарегистрировано в Республике Молдова 04.02.1997 [1], обладает лицензией на производство алкогольной продукции, хранение и оптовую торговлю алкогольной продукцией [2] и является в стране происхождения товаров (в Республике Молдова) правообладателем товарного знака «ЗОЛОТОЙ АИСТ» № 23855 с приоритетом от 06.07.2009 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» [3].

В этой связи необходимо отметить, что и в Российской Федерации товарный знак «Золотой Аист» был зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» по свидетельству № 572701 (с приоритетом от 12.03.2014) на имя ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист».

Алкогольная продукция ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки поставлялась в Российскую Федерацию в соответствии с договором поставки [4], покупателем товаров по которому выступало ООО «МоРо» (Россия, Москва). Исполнение этого договора подтверждается соответствующими таможенными декларациями, счетами-фактурами и упаковочными листами к инвойсам [5].

ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» поставляло свою продукцию в данный период и в другие страны [6].

При этом продукция ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», а именно бренди «Белый Аист», «Молдавский Стиль», «Стерх», «Лунный Камень», «Флуераш» и «Premier V.M.C.», в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки выставлялась на международных отраслевых выставках и была отмечена наградами [7 – 8], ввиду чего, несомненно, получила известность на соответствующем рынке товаров.

В этой связи следует отметить, что каталог продукции ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» [8] содержит изображения соответствующих товаров, на которых обнаруживается, помимо вышеуказанных наименований, еще и логотип со словесным элементом «ЗОЛОТОЙ АИСТ» на бутылках на самой верхней кольеретке. Такой логотип помещен также и в верхней части страниц указанного каталога продукции.

Указанные выше документы в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, что в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки заявленное обозначение уже использовалось в отношении алкогольной продукции ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», причем для индивидуализации этого юридического лица (воспроизводит отличительную часть его фирменного наименования), коммерческого обозначения (воспроизводит наименование соответствующего производственного предприятия), а также и в качестве средства индивидуализации товаров – товарного знака (соответствующий словесный элемент в составе логотипа на бутылке на верхней кольеретке).

В свою очередь, заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании именно им в указанный период заявленного обозначения.

Что касается довода возражения о существовании регистрации товарного знака «Золотой Аист» по свидетельству № 174157 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя совсем иного лица, а не ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», то следует отметить, что решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 по делу № СИП-536/2014 правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ, причем по причине, собственно, неиспользования этого товарного знака.

Данный судебный акт был оставлен без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2015 по тому же делу. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2015 отказано в передаче кассационной жалобы по этому делу для рассмотрения в судебном заседании

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Напротив, как отмечалось выше, именно ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист» является в Российской Федерации правообладателем товарного знака «Золотой Аист» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» по свидетельству № 572701, а в стране происхождения товаров (в Республике Молдова) – товарного знака по свидетельству № 23855 с приоритетом от 06.07.2009 в отношении тех же товаров.

Таким образом, коллегия располагает документами об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации на дату подачи рассматриваемой заявки исключительно ООО ПИК ВКЗ «Золотой Аист», а вовсе не заявителем.

Принимая во внимание указанное обстоятельство и упомянутые выше сведения из сети Интернет, коллегия полагает, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.03.2016.