

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 02.10.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712276, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012712276 было подано
Dr
17.04.2012 на имя заявителя словесное обозначение Pepper, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

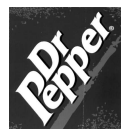
Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Роспатентом 04.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712276. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками: «DR PEPPER» (свидетельство №49326 с приоритетом от 12.10.1973, срок действия регистрации продлен до 12.10.2023), «ДР

ПЕППЕР» (свидетельство №158585 с приоритетом от 22.12.1995, срок действия регистрации продлен до 22.12.2015), «DR PEPPER» (свидетельство №200819 с приоритетом от 13.09.1999, срок действия регистрации продлен до 13.09.2019) и

комбинированными товарными знаками:



(свидетельство №172741 с приоритетом от 07.05.1997, срок действия регистрации продлен до 07.05.2017) и



(свидетельство №159476 с приоритетом от 12.04.1996, срок действия регистрации продлен до 12.04.2016), зарегистрированными на имя Атлантик Индастриз, Каймановы о-ва, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- согласно пункту 2 «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 №198) «товары «пиво» и «вино» не одинаковы, не состоят из одинаковых частей, не похожи друг на друга»;

- также в возражении заявителем процитированы положения пункта 3 и пункта 4.2.2.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012712276 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2015, заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров. Правовая охрана товарного знака по заявке №2012712276 испрашивается в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: «сиропы»;

- заявитель отмечает, что правообладателем противопоставленных товарных знаков №158585, №159476, №172741, №200819, №49326 на имя заявителя было выдано письмо-согласие, а также правообладателем подготовлены заявления о внесении изменений в указанные товарные знаки, касающиеся сокращения перечня товаров. Кроме того, для получения оригинала письма-согласия заявитель просит перенести дату заседания коллегии на более позднее время.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копии заявлений по товарным знакам №159476, №158585, №172741, №200819, №49326 – [1];

- копия письма согласия от 14.05.2015 без перевода – [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2015, коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а именно применение разными изготовителями товарных знаков, являющихся сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров способствует введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для обоснования своей позиции, заседание коллегии было перенесено на 21.09.2015.

В адрес заявителя 16.06.2015 в установленном порядке было направлено уведомление о переносе даты заседания коллегии. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату (21.09.2015) заседания коллегии заявитель не явился. Вместе с тем по факсу от заявителя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии «в связи с заключением договора об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки №159476, №158585, №172741, №200819, №49326».

В подтверждение изложенного заявителем было представлено заявление от ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (переданное по факсу) – [3].

В удовлетворении данного ходатайства коллегией было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии.

Коллегией было принято во внимание поступившие от представителя правообладателя противопоставленных товарных знаков письма от 25.03.2014, 23.06.2015 и от 28.09.2015, в которых правообладателем выражена обеспокоенность по поводу возможности регистрации товарного знака по заявке №2012712276, а также указано, что ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа не обращалось к правообладателю за получением письма-согласия и правообладатель не желает предоставлять письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012712276.

Кроме того, следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 21.09.2015, в качестве слушателя присутствовала патентный поверенный РФ Созык А.Е. (регистрационный номер 1481), действующая в интересах компании Атлантик Индастриз. Со слов Созык А.Е. правообладатель не ведет никаких переговоров с ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа относительно предоставления письма-согласия, а также переговоров относительно договора об отчуждения исключительных прав на противопоставленные знаки. Действия заявителя расценивает как недобросовестные, направленные на затягивание делопроизводства.

Указанное ставит под сомнение достоверность представленных заявителем материалов.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (17.04.2012) подачи заявки №2012712276 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **Dr Pepper**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712276 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам: №49326 – (1), №158585 – (2), №200819 – (3), №172741 – (4), №159476 – (5), которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя Атлантик Индастриз, Каймановы о-ва, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (1, 3) являются словесными, состоящими из словесного элемента «DR PEPPER», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, состоящим из словесного элемента «ДР ПЕППЕР», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой комбинированное



обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «DR PEPPER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак охраняется в темно-бордовом, красном, белом, черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак (5) представляет собой комбинированное



обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «Др Пеппер», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Знак охраняется в черном, красном, белом, цветовом сочетании.

Правовая охрана знакам (1-5) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки (1-5) представляют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу. Словесный элемент «DR PEPPER» / «Др Пеппер» содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного лица.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «DR PEPPER» / «Др Пеппер», несущий в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Кроме того, следует отметить, что наличие пяти знаков, принадлежащих одному лицу, в которых словесный элемент «DR PEPPER» / «Др Пеппер» несет

основную индивидуализирующую нагрузку, свидетельствует о высокой вероятности ассоциирования заявленного обозначения, со знаками компании Атлантик Индастриз и восприятия его как продолжение серии знаков (1-5).

Таким образом, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то анализ однородности рассматривается в отношении товаров: «сиропа».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки, безсолодовые напитки, сиропы для их приготовления».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) была предоставлена 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».

Правовая охрана противопоставленному знаку (3) была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды; газированные и негазированные безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы, концентраты, порошки и прочие составы для изготовления напитков».

Правовая охрана противопоставленному знаку (4) была предоставлена 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».

Правовая охрана противопоставленному знаку (5) была предоставлена 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».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они идентичны.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) в отношении однородных товаров обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 по делу № СМП-883/2014:

- правовая охрана противопоставленного знака (1) досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «сиропа для их приготовления»;

- правовая охрана противопоставленного знака (2) досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды, фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- правовая охрана противопоставленного знака (3) досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды; негазированные безалкогольные напитки; фруктовые соки; сиропы, концентраты, порошки и прочие составы для изготовления напитков»;

- правовая охрана противопоставленного знака (4) досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды; фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- правовая охрана противопоставленного знака (5) досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды; фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Анализ товаров, в отношении которых оставлена в силе правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1-5), и товаров уточненного перечня показал следующее.

Сопоставляемые товары «безалкогольные напитки, безсолодовые напитки», в отношении которых оставлена в силе правовая охрана противопоставленного знака (1), «безалкогольные напитки, фруктовые напитки», в отношении которых оставлена в силе правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2-5), и товары «сиропы» скорректированного заявителем перечня относятся к одной родовой группе товаров «безалкогольные напитки». Кроме того, сироп может входить в состав

безалкогольных напитков, т.е. является его неотъемлемой частью, а также сироп может использоваться вместе с безалкогольными напитками, т.е. сравниваемые товары взаимодополняемы. Указанные факторы в совокупности свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ позволило коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленного заявителем письма-согласия [2] коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют высокую степень сходства приближенную к тождеству, при этом сопоставляемые товары относятся к товарам широкого потребления. В этой связи документ, который мог бы подтверждать согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012712276 не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования. Сходство товарных знаков может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара и, следовательно, в этом случае заявленное обозначение будет не соответствовать требованиям пункта 3(1) статьи 14873 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что представленное заявителем письмо-согласие не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к его оформлению. Так, заявителем представлена копия письма-согласия, составленная на английском языке, без перевода на русский язык, а также в документе не приведены полные сведения о правообладателе противопоставленных товарных знаков, конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2012712276.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 04.07.2014.