

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 07.05.2014, 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 №2012715492, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012715492 с приоритетом от 14.05.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «БУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается 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».

Решение Роспатента от 15.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715492 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение используется компанией ЗАО «Компания «Старый пивовар» для маркировки товаров, однородных заявленным товарам (сведения сети Интернет – <http://www.pivovar.ru/about/history.htm>,

producer/h/4603137002785.html, http://penza.maxikarta.ru/www/stary_pivovar/61042, <http://e-penza.ru/catalogue/custom/vinovodka/> и т.д.). В связи с чем, регистрация товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя (ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп») способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, правовая охрана которым предоставлена на имя других лиц:

- товарный знак «ФРУКТОВЫЙ БУМ» (свидетельство №258884, приоритет от 21.03.2003, срок действия регистрации продлен до 21.03.2023), зарегистрированный в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ – (1);

- товарный знак «СУПЕРБУМ» (свидетельство №265820, приоритет от 03.07.2001, срок действия регистрации продлен до 03.07.2021), зарегистрированный в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Экспертиза также отметила, поскольку по свидетельству №265820 до настоящего времени нет соответствующих изменений, внесенных в Госреестр, то экспертиза не может снять данное противопоставление.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.05.2014, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ, правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»;

- на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «СУПЕРБУМ» по свидетельству №258884 исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло заявителю, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- относительно противопоставленного товарного знака «ФРУКТОВЫЙ БУМ» по свидетельству №258884 заявитель отмечает, что, несмотря на наличие некоторого сходства, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- учитывая, что противопоставленный товарный знак «ФРУКТОВЫЙ БУМ» состоит из двух семантически и грамматически связанных между собой слов, при анализе степени сходства необходимо сравнивать противопоставленный знак в целом (два слова вместе) с заявленным обозначением, состоящим из одного слова (трех букв);

- заявитель приводит примеры рассмотрения Палатой по патентным спорам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «РУССКИЙ СТАНДАРТ» (свидетельство №178248) и возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» по заявке №2010716280;

- что касается использования ЗАО «Компания «Старый пивовар» с 2003 года обозначения «БУМ» в отношении однородных товаров, то следует отметить, что используемое этой компанией обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «СУПЕРБУМ» по свидетельству №510480, правообладателем которого является заявитель;

- поскольку дата приоритета (03.07.2001) товарного знака заявителя более ранняя, чем дата (2003 год) начала выпуска товаров ЗАО «Компания «Старый пивовар», то использование данной компанией обозначения «БУМ», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №510480, в отношении однородных товаров нельзя признать правомерным;

- в соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715492 в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.

В адрес заявителя 22.05.2014 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 08.08.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.05.2012) поступления заявки №2012715492 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012715492 представляет собой словесное обозначение «БУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе обозначение «БУМ» исходя из смыслового значения (бум – 1. Обозначения сильного короткого звука при ударе в большой колокол, барабан. 2. Кратковременное повышение спроса на какие-л. товары, акции и т.п. 3. Гимнастический снаряд, см. сайт <http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%E1%F3%EC&all=x>) не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате его ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Согласно сведениям из сети Интернет (<http://www.pivovar.ru/production/bum-bum/index.htm>) заявленное обозначение тождественно обозначению, используемому ЗАО Компания «Старый Пивовар» для индивидуализации в гражданском обороте однородных товаров 32 класса МКТУ.

ЗАО Компания «Старый Пивовар» создана в 1997 году. Основная сфера деятельности компании – производство и продажа слабоалкогольных, безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды. Серия лимонадов «Бум» выпускается компанией с июля 2003 года и включает в себя 10 видов напитков. Продукция завода, как и сама компания, представлялась на различных благотворительных мероприятиях, была неоднократно награждена многочисленными наградами и пользуется успехом у потребителя, что свидетельствует об информированности потребителя о данной продукции и известности в связи с деятельностью конкретного лица.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Довод заявителя о том, что использование ЗАО «Компания «Старый пивовар» обозначения «БУМ» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1484 Кодекса, не доказан.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем, следует отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака «СУПЕРБУМ» по свидетельству №510480 с приоритетом от 03.07.2001. При этом исключительное право на данный товарный знак у заявителя возникло 07.04.2014, т.е. после даты (2003 год) начала выпуска однородных товаров 32 класса МКТУ, маркируемых обозначением «БУМ», ЗАО «Компания «Старый пивовар».

Доказательств того, что товарный знак «СУПЕРБУМ» по свидетельству №265820 использовался прежним правообладателем (ООО «Торговый дом «МИР-2000»), в результате чего могла бы возникнуть вероятность смешения, заявителем не представлено.

Кроме того, следует также отметить, что к компетенции Палаты по патентным спорам не относится рассмотрение вопроса незаконного использования обозначения «БУМ» ЗАО «Компания «Старый пивовар». Заявитель вправе обратиться для признания действий указанной Компании, связанных с незаконным использованием обозначения «БУМ», в суд.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам №258884 – (1) и №265820 – (2).

Вместе с тем на дату подачи возражения установлено следующее.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «СУПЕРБУМ» по свидетельству №265820 – (2), зарегистрированного Роспатентом 07.04.2014 за №РД0145275, право на товарный знак передано Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (заявителю) в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; фруктовые напитки; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; газированные воды; минеральные воды [напитки]; литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; столовые воды; воды [напитки]; лимонады; шербеты [напитки]; оршад; сарсапарель [безалкогольный

напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; миндальное молоко [напиток]; фруктовые соки; томатный сок [напиток]; овощные соки [напитки]; фруктовые экстракты безалкогольные; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; сиропы для лимонадов; составы для изготовления минеральных вод; составы для изготовления газированных вод; таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков». Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - 510480.

Кроме того, согласно материалам возражения от 07.05.2014 заявитель ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, противопоставленный товарный знак (2) действует в отношении неоднородных товаров.

В этой связи анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленного знака по свидетельству №258884 – (1).

Противопоставленный товарный знак – (1) представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «ФРУКТОВЫЙ» и «БУМ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, при этом слова расположены в две строки, одно под другим, слово «БУМ» - по центру строки.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что противопоставленный знак (1) и заявленное обозначение содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БУМ».

При этом следует отметить, что частое использование словесного элемента «ФРУКТОВЫЙ» в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя иных лиц, ослабило его различительную способность (Например, зарегистрированные товарные знаки: «ФРУКТОВЫЙ ДОМИК», свидетельство №500255; «ФРУКТОВЫЙ ДУЭТ», свидетельство №464286; «ФРУКТОВЫЙ ГОСТЬ», свидетельство №428783; «ФРУКТОВЫЙ САД», свидетельство №450346; «ФРУКТОВЫЙ ОСТРОВ», свидетельство №441403; «ФРУКТОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ», свидетельство №436463 и «ФРУКТОВЫЙ СЛОН»,

свидетельство №418281 др.). Что позволяет сделать вывод о том, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном знаке (1) несет словесный элемент «БУМ».

Следует также отметить, что в отношении товаров 32 класса МКТУ (соки, напитки) слово «ФРУКТОВЫЙ» вызывает ассоциации, связанные с характеристикой продукции (изготавливаются из фруктов или со вкусом фруктов).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, совпадение наиболее сильных словесных элементов сравниваемых обозначений свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (1).

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров: «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, указанные в уточненном перечне (указанного выше) и в перечне противопоставленного знака (1) – «аперитивы безалкогольные; воды (напитки); коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок яблочный; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; сусла; сусли виноградно-е; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные», либо идентичны, либо соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и, следовательно, являются однородными.

Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров обоснованным.

Что касается приведенных заявителем примеров возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №178248 и об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716280, то они не могут быть приняты во внимание. Каждое возражение необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 15.02.2014.