

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 02.12.2019.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Юмановым Дмитрием Анатольевичем, г. Красноярск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724068, при этом установлено следующее.

Заявка №2018724068 на регистрацию комбинированного обозначения



« ПИВКОFF » была подана на имя заявителя 09.06.2018 в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018724068. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение

Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что ввиду вхождения в состав заявленного обозначения словесного элемента «магазин», регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Пиффков», зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "Наша марка", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Заводской 9-й пр-д, 36е (свидетельство №649493, приоритет от 14.04.17 г.) для однородных товаров и услуг 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем в возражении был сокращен перечень притязаний до услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателе товарами]»;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака «Пиффков» по свидетельству № 649493 досрочно прекращена, в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оптовая продажа, розничная продажа через Интернет; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в

коммерческих целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателе товаров]»;

- заявитель считает, что в порядке пункта 3, пункта 6 статьи 1483 Кодекса Российской Федерации отсутствуют основания, препятствующие в частичной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018724068, в отношении ограниченного перечня позиций 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 02.12.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложены следующие материалы:

- уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 23.01.2019 г.;
- решение об отказе в регистрации товарного знака от 30.09.2019 г.;
- решение Роспатента от 26.07.2019 г.;
- письмо из ФИПС от 06.11.2019 г.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.06.2018) заявки №2018724068 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение

относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным. В верхней части обозначения расположен изобразительный элемент в виде полукруга, создающий стилизованный образ арки. Внутри этого изобразительного элемента расположен словесный элемент "ЖИВОЕ ПИВО", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В центре обозначения расположен изобразительный элемент представленный в виде белого прямоугольника с закругленными углами и контуром. В нижней части прямоугольника расположена геометрическая фигура произвольной формы, состоящая из кругов и линий. Внутри прямоугольника расположен словесный элемент "ПИВКОFF", выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами. Ниже словесного элемента "ПИВКОFF" расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника. Внутри прямоугольника расположен словесный элемент "МАГАЗИН ЖИВОГО ПИВА", выполненный оригинальным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита. Словесные элементы "ЖИВОЕ ПИВО", "МАГАЗИН ЖИВОГО ПИВА" указаны в качестве неохраняемых. Заявленное обозначение выполнено в белом, желтом, коричневом, сером, светло-желтом, темно-коричневом, черном цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018724068, испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателе товарами]».

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее:

Словесный элемент «ПИВКОFF» заявленного обозначения отсутствует в словарях и не имеет самостоятельного семантического значения – является нейтральным по отношению к заявленным услугам.

С учетом семантики словесных элементов «живое пиво» - термин, обозначающий нефilterованное и непастеризованное пиво (<https://dic.academic.ru>) и «магазин живого пива», в котором «магазин» - помещение, приспособленное для розничной продажи товаров (<https://dic.academic.ru>) коллегия приходит к выводу о том, что данные словесные элементы указывают на назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, им не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающим различительной способностью в

отношении испрашиваемого на регистрацию перечня услуг 35 класса МКТУ, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Неохраноспособность словесных элементов «живое пиво» и «магазин живого пива» заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Таким образом, само по себе рассматриваемое обозначение не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «Пиффков», по свидетельству №649493. Сходство обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Пиффков» / «ПИВКОFF» входящих в их состав, что заявителем не отрицается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.09.2019.

К указанным обстоятельствам относится решение Федеральной Службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2019, согласно которому правовая охрана товарного знака «Пиффков», по свидетельству №649493 была признана недействительной в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; оптовая продажа, розничная продажа через Интернет; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение

продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателе товарами]».

Оставшиеся в перечне 35 класса МКТУ услуги противопоставленного товарного знака являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ рассматриваемого обозначения, поскольку имеют разный круг потребителей, различную сферу деятельности, относятся к иным видам услуг, таким как: «услугами в области бухгалтерии», «услуги по прокату оборудования», «консультационные услуги в области бизнеса», «конторские услуги», «рекламные услуги».

У коллегии нет оснований для детально анализа товарного знака «Пиффков» по свидетельству №649493, противопоставленного в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ, поскольку заявителем в возражении был ограничен объём притязаний только услугами 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2019, отменить решение Роспатента от 30.09.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018724068.