

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 26.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговой компанией «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722708 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012722708 с приоритетом от 04.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 21, 29, 30, 31, 32 и услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой букву «С» на фоне шишек и лепестков хмеля и колосьев ячменя. Под буквой размещена лента.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое группой компаний «EFES», в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, и, кроме того, такая регистрация может быть признана противоречащей общественным интересам, поскольку использование данного

обозначения в гражданском обороте может быть расценено как акт недобросовестной конкуренции.

Также установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №215996, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 03.04.2001 для услуг 35 и 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 и 43 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для отказа в регистрации необходимо, чтобы заявленное обозначение ассоциировалось с конкретным юридическим или физическим лицом, тогда как заявленное обозначение никогда не использовалось какой-либо из указанных в заключении экспертизы компаний, кроме ЗАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво». Однако, ЗАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво» не существует с 13.07.2011г. Данная компания была присоединена к ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», о чем Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц. ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» никогда не использовало обозначение, сходное до степени смешения с заявленным обозначением;

- в настоящее время из всех перечисленных в заключении экспертизы юридических лиц существует только ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес». Производство пива «Солодов» в 2001-2002 годах не осуществлялось на производственных мощностях «группы Efes», а производились предприятиями, учредителями которых являлись Хайруллин Илшат Назипович и Хайруллин Айрат Назипович, причем ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» никогда не производило пиво «СОЛОДОВ», в связи с чем ассоциация заявленного обозначения с каким-либо лицом из группы компаний «Эфес» невозможна;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельству №515730 «СОЛОДОВ», по свидетельству №499740 «КРАСНЫЙ ВОСТОК», по свидетельству №515764 «АК БАРС»;

- заявитель является единственным учредителем ООО «Пивоваренная компания «Солодов», зарегистрированного в качестве юридического лица 14.01.2013;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №215996 была досрочно прекращена в отношении товаров 16 класса МКТУ «картонные подставки для пивных

кружек», услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников, реклама», услуг 39 класса МКТУ «розлив пива», услуг 42 класса МКТУ «кафе, бары, реализация товаров».

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.07.2012) приоритета заявки №2012722708 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту (2.5.2) к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой букву «С» на фоне шишек, лепестков хмеля и колосьев ячменя. Под буквой размещена лента.

Само по себе заявленное обозначение не несет в себе каких - либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, способность водить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно воспроизводит обозначение, которое использовалось ОАО Пивоваренное объединение «Красный Восток – Солодовпиво» (г.Казань) для маркировки пива, однако в настоящее время указанное предприятие перестало существовать и производить пиво, маркированное обозначением, сходным с заявленным обозначением.

Принимая во внимание указное обстоятельство, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товара, и, тем самым, вести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.

Кроме того, заявитель является единственным учредителем ООО «Пивоваренная компания «Солодов», зарегистрированного в качестве юридического лица 14.01.2013.

Установленная выше информация не позволяет отнести заявленное обозначение к обозначениям, противоречащим общественным интересам.

Ввиду указанных обстоятельств вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса нельзя признать убедительным.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №215996.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и представляет собой букву «С» на фоне шишек, лепестков хмеля и колосьев ячменя. Под буквой размещена лента, внутри которой расположен словесный элемент «СОЛОДОВ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Вместе с тем, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 года по делу №СИП-178/2013 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №215996 досрочно прекращена в отношении товаров 16 класса МКТУ «картонные подставки для пивных кружек», услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников, реклама», услуг 39 класса МКТУ «розлив пива», услуг 42 класса МКТУ «кафе бары, реализация товаров». Также решением Роспатента от 23.11.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №215996 была досрочно прекращена в отношении товаров 32 и 33

классов МКТУ. Указанные изменения были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 17.04.2014 и 23.11.2011, соответственно.

Таким образом, указанные выше обстоятельства устраняют препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722708, как не противоречащей требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 26.06.2014, отменить решение Роспатента от 26.03.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722708.**