

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2016, поданное ООО «Агрофирма «Золотая Балка», г.Севастополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014734132, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «БОЧЕНОКЪ» по заявке № 2014734132 с приоритетом от 29.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 18.05.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014734132 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия 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.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «БОЧОНОК» по свидетельству №417420, зарегистрированным на имя АО «Пивоварня Москва-Эфес», Москва, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака фонетически за счет того, что они состоят из разного количества букв, звуков, слогов. Ударение в сопоставляемых обозначениях не совпадает;

- в силу отсутствия фонетического сходства сравниваемых обозначений невозможно возникновение их смешения при восприятии на слух и при произношении;

- заявленное словесное обозначение «БОЧЕНОКЪ» не имеет какого-либо значения в русском языке и ассоциируется с оригинальной фантазийной фамилией, в то время как словесный элемент «БОЧОНОК» противопоставленного товарного знака имеет следующие значения: «небольшая бочка; металлическая тара, предназначенная для упаковывания и доставки потребителю пищевых жидкостей» и т.д.;

- в силу сказанного можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не сходны семантически, поскольку в них заложены различные понятия и идеи;

- с учетом семантического значения слово «БОЧОНОК» для части товаров 32 класса МКТУ «пиво» не обладает различительной способностью, так как представляет собой указание на определенную форму упаковки, в которой реализуется товар;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «БОЧОНОК» (АО «Пивоварня Москва-Эфес») много лет осуществляет свою деятельность в области производства исключительно пива и никогда не будет заниматься производством другой алкогольной продукции;

- компания-заявитель специализируется на рынке по производству виноградного вина и планирует выпускать вина под заявленным обозначением «БОЧЕНОКЪ»;

- таким образом, заявитель по заявке №2014734132 и правообладатель противопоставленного товарного знака работают на различных сегментах экономики, в разных городах, производимые ими товары отличаются видом сырья, из которого они изготовлены, товары не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, отличаются условиями реализации, кругом потребителей, традиционным или преимущественным укладом использования товаров и, следовательно, регистрация заявленного обозначения не приведет к смешению на рынке и у потребителя не может создаться представление о принадлежности товаров к одному и тому же производителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявитель ходатайствовал о переносе заседания на более поздний срок в связи с действиями, связанными с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования. К ходатайству была приложена копия искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

В удовлетворении просьбы о переносе заседания коллегии заявителю было отказано по следующим причинам. Рассматриваемое возражение было подано заявителем на решение Роспатента от 18.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, и, следовательно, предметом рассмотрения в административном порядке данного возражения являлся вопрос о правомерности принятия соответствующего решения. При этом заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам 27.02.2017 с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №417420 в связи с его неиспользованием, то есть после подачи возражения от 18.11.2016 и по истечении 6 месяцев с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014734132. Следовательно, заявителю было предоставлено достаточное количество времени для обращения в Суд по

интеллектуальным правам, чтобы устранить препятствия в виде указанного выше противопоставленного знака для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, результат рассмотрения судом данного заявления не является очевидным.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.09.2014) поступления заявки №2014734132 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОЧЕНОКЪ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №417420 представляет собой словесное обозначение «БОЧОНОК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются сходными фонетически, поскольку словесные элементы «БОЧЕНОКЪ» и «БОЧОНОК» одинакового произносятся. Твердый знак в конце заявленного слова «БОЧЕНОКЪ» не читается.

По семантическому признаку сходства сравниваемые обозначения следует признать сходными, так как они имеют одно и то же семантическое значение, относящееся к слову «бочонок» - небольшая или маленькая бочка. Заявленное словесное обозначение «БОЧЕНОК» является синонимом слов «бочонок», «бочечка», «бочка», «бочоночек» и так далее (<http://dic.academic.ru/>). Присутствие на конце заявленного словесного обозначения буквы «Ъ», которая использовалась в написании слов до реформы русского правописания в 1917-1918 в.в., не привносит в обозначение какой-либо иной семантики, отличной от значения слова «бочонок».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются семантически сходными в виду одинаковых заложенных в них понятий и идей.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что позволяет говорить об одинаковом общем зрительном впечатлении, производимом данными обозначениями, в связи с чем имеются достаточные основания для вывода о сходстве между ними по графическому признаку.

С учетом вышеизложенного, сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вина игристые; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасао; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво, составы для изготовления ликеров, сусла, сусло виноградное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленного товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные напитки и продукты, применяемые для их изготовления». В этой связи, сравниваемые товары имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей.

На основании изложенного, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров, и, соответственно, решение Роспатента от 18.05.2016 об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке №2014734132 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2016.