

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 06.06.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «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 №2017753834, при этом установила следующее.

**КРАСНЫЙ
ВОСТОК**

Словесное обозначение « **ВОСТОК** » по заявке №2017753834 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.12.2017 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво светлое; пиво тёмное; пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные;

напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

Роспатентом 05.02.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный

КРАСНЫЙ


товарный знак « ВОСТОК » по свидетельству №499740 с приоритетом от 25.05.2012, зарегистрированный в отношении идентичных товаров 32 класса МКТУ, а именно «пива».

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

В случае регистрации товарного знака по заявке №2017753834 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак. Государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя одного и того же лица в отношении совпадающего перечня товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам.


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



товарными знаками «» (свидетельство №321424 с приоритетом от 01.08.2006, срок действия регистрации продлен до 01.08.2026) и «**КРАСНЫЙ ВОСТОК**» (свидетельство №321423 с приоритетом от 01.08.2008, срок действия регистрации продлен до 01.08.2026), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя Акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес», 117546, Москва, ул. Подольских Курсантов, 15Б.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав, что ему принадлежит исключительное право на товарные знаки



«» по свидетельству №557503 и «**КРАСНЫЙ ВОСТОК**» по свидетельству №499740, зарегистрированные для товара 32 класса МКТУ «пиво», в связи с чем в регистрации товарного знака по заявке №2017753834 в отношении таких товаров 32 класса МКТУ как «пиво светлое; пиво темное; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» отказано незаконно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.12.2017) поступления заявки №2017753834 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии. Упомянутый перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

КРАСНЫЙ ВОСТОК


Заявленное обозначение « **ВОСТОК** » по заявке №2017753834 с приоритетом от 18.12.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. С учетом доводов возражения решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2017753834 оспаривается только в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво светлое; пиво темное; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

**КРАСНЫЙ
ВОСТОК** » основано на выводе о наличии у заявителя исключительного права

**КРАСНЫЙ
ВОСТОК** на тождественный товарный знак « **ВОСТОК** » по свидетельству №499740 с приоритетом от 25.05.2012, зарегистрированный в отношении товара 32 класс МКТУ «пиво». В оспариваемом решении Роспатента также указывается на имеющееся сходство до степени смешения между заявленным обозначением и



противопоставленными товарными знаками «  » (свидетельство №321424 с приоритетом от 01.08.2006) и « **КРАСНЫЙ ВОСТОК** » (свидетельство №321423

с приоритетом от 01.08.2008), зарегистрированными на имя АО «Пивоварня Москва-Эфес» для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Действительно, следует констатировать, что заявленное обозначение **КРАСНЫЙ** **КРАСНЫЙ**
« **ВОСТОК** » и принадлежащий заявителю товарный знак « **ВОСТОК** » по свидетельству №499740 являются тождественными.


Как справедливо было отмечено в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, уже имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №499740 препятствует государственной регистрации на его имя тождественного товарного знака по заявке №2017753834 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Исходя из системного анализа законодательства (см. статьи 1496, 1481 Кодекса), на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право. Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав.

Указанное свидетельствует о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака для товара 32 класса МКТУ «пиво» противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Данная правовая позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016). Заявителем вышеуказанное не оспаривается.

Заявитель также не оспаривает приведенный в решении Роспатента аргумент об имеющемся между заявленным обозначением **КРАСНЫЙ** **КРАСНЫЙ**
« **ВОСТОК** » и



противопоставленными товарными знаками «  » по свидетельству №321424, «**КРАСНЫЙ ВОСТОК**» по свидетельству №321423 сходстве до

степени смешения в отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ, основанный на требованиях пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и приведенных противопоставлений необходимо учитывать, что правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №321424, №321424 была досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2012 по делу №А40-73813/2012.

Таким образом, правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №321424, №321424 распространяется только на товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков». Эти товары являются однородными товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы

для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» заявленного обозначения, относящиеся к безалкогольным напиткам и составам для их изготовления, с чем заявитель не спорит.

Однако, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №321424, №321423 в отношении алкогольных напитков устраняет причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2017753834 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво светлое; пиво темное; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива», в отношении которых подано настоящее возражение. При этом коллегия приняла к сведению информацию



о принадлежащем заявителю исключительном праве на товарные знаки «

КРАСНЫЙ

по свидетельству №557503 и « **ВОСТОК** » по свидетельству №499740, которые зарегистрированы для индивидуализации алкогольных напитков, а именно вида товара 32 класса МКТУ «пиво».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2019, отменить решение Роспатента от 05.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753834.