

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 поступившее 24.07.2017 возражение АО агрофирма «Южная» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737725, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015737725 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.11.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**СОЛЯРИС SOLARIS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Роспатентом 21.03.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что

СОЛЯРИС
SOLARIS

заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и указывает на состав товара, поскольку солярис – это технический, винный сорт винограда, полученный немецкими селекционерами государственного научно-исследовательского института Фрейбург, расположенного

на юго-западе Германии, путем скрещивания двух популярных сортов винограда: мускатного Оттонель и северного Саперави. Из Соляриса приготовляют белые вина высокого качества. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SOLARIS», зарегистрированным под № 559550 приоритет от 18.06.2014 г. на имя «ХОРС ЛИМИТЕД, 26 Никоу Паттичи Стр., П.Ц. 3071, Лимассол, Кипр», в отношении товаров 32 класса, признанных однородными заявленным товарам 33 класса (поскольку они имеют одинаковые каналы сбыта и круг потребителей).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 24.07.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- АО агрофирма «Южная» является крупнейшим владельцем виноградников в стране -2000 гектаров в Анапе и 7000 гектаров в Темрюкском районе, где высаживаются различные сорта винограда: красные - Пино Нуар, Красностоп и другие, а также белые - Шардоне, Рислинг, Совиньон, Алиготе, Траминер и Мускат. Такой сорт винограда, как Солярис не произрастает на территории виноградников АО агрофирма «Южная»;

- приведенное экспертом основание для отказа в регистрации словесного обозначения «СОЛЯРИС SOLARIS», а именно существование немецкого технического, винного сорта винограда Солярис, основанное исключительно на сведениях из сети Интернет, не является достоверным и объективным;

- в настоящее время при закладке виноградников используются исключительно российский посадочный материал, то есть сорта винограда, внесенные в Государственные реестры. Это позволяет виноградорским хозяйствам Российской Федерации добиться высокой урожайности, низкой себестоимости, а также хорошего качества плодовой продукции устойчивой к климатическим стресс-факторам и низким температурам;

- такой технический сорт винограда, как Солярис не числится в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию

(<http://reestr.gossort.com/reg/main/32>) и Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (<http://reestr.gossort.com/search reg.html>);

- при приобретении алкогольной продукции под заявленным словесным обозначением «СОЛЯРИС SOLARIS» у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности товаров 32 класса МКТУ (пива) и 33 класса МКТУ (алкогольные напитки) одному и тому же производителю, так как Акционерное общество агрофирма «Южная» с момента своего основания и до сегодняшних дней не занимается производством пива и в дальнейшем не планирует;

- 32 и 33 классы МКТУ содержат в своем составе однородные товары - пиво и алкогольные напитки, заявитель планирует использовать заявленное словесное обозначение «СОЛЯРИС SOLARIS» для производства тихих и игристых вин;

- исходя из вышеизложенного заявитель уверен, что использование сравниваемых обозначений для индивидуализации разных групп товаров, изготавливаемых разными производителями, ослабляет вероятность их смешения в гражданском обороте, так как противопоставленный экспертизой товарный знак «SOLARIS» зарегистрирован на пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (18.11.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К таким обозначениям относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение СОЛЯРИС SOLARIS состоит из словесного элемента «СОЛЯРИС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым размещен словесный элемент «SOLARIS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737725 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что обосновано экспертизой ссылками на ряд сайтов сети Интернет, в которых указано, что солярис – это технический сорт винограда, полученный немецкими селекционерами. На основании этой информации сделан вывод, что заявленное обозначение указывает на состав заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Анализ указанных экспертизой сайтов показал, что приведенная на них информация не может считаться достоверной, поскольку эти сайты не являются официальными источниками информации. Вместе с тем, следует отметить, что заявителем представлена распечатка с сайта Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений, на котором размещен Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (см. <http://reestr.gossort.com/reestr/search>). В указанном реестре такой сорт винограда как Солярис отсутствует.

В связи с указанным выше основанием для признания заявленного обозначения не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Также решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737725 обосновано его несоответствием требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «**SOLARIS**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ – пиво.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Противопоставленный товарный знак «**SOLARIS**» является тождественным фонетически, семантически и графически словесному элементу «**SOLARIS**» и сведен фонетически и семантически со словесным элементом «**СОЛЯРИС**»

заявленного обозначения **СОЛЯРИС**
SOLARIS, что заявителем не оспаривается в возражении. Следовательно, они являются сходными до степени смешения, несмотря на некоторые отличия.

Однородность товаров 32 класса МКТУ: «пиво», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], и товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива), указанных в перечне заявки, обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Согласно Федеральному закону Российской Федерации №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ) пиво - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых словесных обозначений, существует принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о происхождении сравниваемых товаров из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2017,
оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2017.**