

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 08.06.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Брау Сервис», г. Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715275/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010715275/50 (дата подачи заявки 12.05.2010) с приоритетом установленном по дате подачи первоначальной заявки №2009708322 от 20.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, выполненное в форме квадрата черного цвета на фоне которого расположен стилизованный старинный свиток, в его верхней части по центру изображен бочонок с обручем. Бочонок огибает лента, а справа и слева от него изображены два ячменных колоса. В верхней части бочонка изображены по бокам две ветки хмеля, два ячменных колоса, деревянные ложка, мешалка и черпак. В центральной части свитка расположен словесный элемент «Домашнее», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и над буквой «а» стоит знак ударения. Над и под словесным элементом «Домашнее» проведены две горизонтальные черты, сужающиеся по мере удаления от центра. Под нижней чертой расположены словесные элементы «НАТУРАЛЬНОЕ БЕЗ ПАСТЕРИЗАЦИИ», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Под словесными элементами расположено гравюрное изображение сельского пейзажа. В правом нижнем углу свитка расположено изображение ветки хмеля. Знак исполнен в черном,

сером, светло-коричневым, коричневым, темно-красном, желтом и зеленом цветовом сочетании.

Роспатентом 07.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №421026, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вывод экспертизы сделан на основании визуального сходства изобразительных элементов и однородности товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, словесные элементы «Домашнее», «НАТУРАЛЬНОЕ БЕЗ ПАСТЕРИЗАЦИИ» являются неохранными, так как не обладают различительной способностью и указывают на свойства товаров на основании п.1 ст. 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.06.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «домашнее» обладает различительной способностью, поскольку не указывает на какие-либо свойства товара, а только вызывает определенные ассоциации с домом, который не может быть местом производства маркированного товара;

- существует множество регистраций со словесным элементом «домашнее/домашний» по свидетельствам №337263, №312149, №343986, №324923, №348872, №348635, №149648, в которых словесные элементы являются охраняемыми;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №421026 визуально не сходны, поскольку изображение бочки в заявленном обозначении не занимает доминирующее положение, изображение бочек в сопоставляемых обозначениях имеют разную графическую прорисовку, окружены разными элементами.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010715275/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (20.04.2009) приоритета заявки №2010715275/50 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и

интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

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.

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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ДОМАШНЕЕ». Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «домашнее» имеет значение – относящееся к дому, семье, частному быту (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1999).

Поскольку правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товара 32 класса МКТУ, то в данном контексте слово «ДОМАШНЕЕ» для заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво», характеризует указанный товар, а именно указывает на его свойство.

В силу того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и органически входит в композицию обозначения, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного его использования заявителем в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Довод заявителя о существовании ряда товарных знаков, содержащих словесные элементы «Домашний/Домашняя/Домашнее», следует признать неубедительным в силу независимости делопроизводства по каждой заявке на государственную регистрацию товарного знака с учетом особенности каждого заявленного обозначения. Также необходимо отметить, что правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №322868, №323454, №312149, №343986, №324923, №348872, №348635 не предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается исключения из правовой охраны словесных элементов «НАТУРАЛЬНОЕ БЕЗ ПАСТЕРИЗАЦИИ» как неохраноспособных согласно пункту 1

статьи 1483 Кодекса, то данный вывод, изложенный в решении Роспатента от 07.12.2011, заявителем не оспаривается, в связи с чем, не требует анализа.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой квадрат черного цвета, на фоне которого расположено изображение стилизованного старинного свитка, в его верхней части по центру изображен бочонок с обручем. Бочонок огибает лента, а справа и слева от него изображены два ячменных колоса. В верхней части бочонка изображены две ветки хмеля, два ячменных колоса, деревянные ложка, мешалка и черпак. В центральной части свитка расположен словесный элемент «Домашнее», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита и над буквой «а» стоит знак ударения. Над и под словесным элементом «Домашнее» проведены две горизонтальные черты, сужающиеся по мере удаления от центра. Под нижней чертой расположены словесные элементы «НАТУРАЛЬНОЕ БЕЗ ПАСТЕРИЗАЦИИ», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Под словесными элементами расположено гравюрное изображение сельского пейзажа. В правом нижнем углу свитка расположено изображение ветки хмеля. Знак исполнен в черном, сером, светло-коричневом, коричневом, темно-красном, желтом и зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №421026 представляет собой комбинированное обозначение. На сером прямоугольнике расположен овал с прорисованными тенями. В центре овальной рамки размещена овальная рамка меньшего размера, в которой изображена стоящая на земле бочка, обросшая корнями с тремя кольцами, по бокам которой изображены два геральдических льва. В верхней части бочки изображены два колоса, деревянные ложка, мешалка и черпак. Над композицией расположен словесный элемент «MAXIMILIAN'S», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под композицией расположен словесный элемент «BRAUEREI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в белом, красном, черном, синем, сером, коричневом цветовом сочетании. Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Товар «пиво» 32 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товар «пиво» 32 класса МКТУ, в отношении

которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, полностью совпадают, т.е. являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

С точки зрения общего зрительного впечатления, несмотря на присутствие в сравниваемых обозначениях изображения бочки с колосьями, деревянной ложкой, мешалкой и черпаком, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, что не позволяет ассоциировать их друг с другом в целом.

В заявленном обозначении изображение бочки не занимает доминирующее положение в силу своего пространственного расположения и размера, тогда как в противопоставленном знаке оно занимает доминирующее положение, поскольку является центральным элементом знака и именно на нем акцентируется внимание потребителя. Кроме того, особенности графического исполнения бочки с колосьями, деревянной ложки, мешалки и черпака в заявленном обозначении (бочка изображена с одним кольцом, ее огибает лента, форма лопаты, черпака и мешалки, обрамление бочки листьями и соцветиями хмеля, и колосья) и в противопоставленном знаке (бочка выполнена с тремя обручами, расположена на поверхности земли и обросла корнями, графика лопаты, черпака и мешалки, изображение по бокам бочки двух геральдических львов), а также отличие в цветовом исполнении приводит к разному зрительному восприятию потребителем сравниваемых элементов.

Кроме того, сравниваемые обозначения содержат различные словесные элементы, акцентирующие на себе внимание потребителей, что усиливает несходство обозначений в целом.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715275/50 отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.06.2012, отменить решение Роспатента от 07.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010715275/50 с исключением из правовой охраны всех словесных элементов.