

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 от 09.02.2015, поданное Открытым акционерным обществом «Барнаульский пивоваренный завод», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701573 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013701573, поданной 21.01.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Согласно материалам заявки заявлено обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинального художественного шрифта. Изобразительный элемент представляет собой сложную композицию, состоящую из художественных частей, группирующихся вокруг словесного элемента. К частям словесного элемента следует отнести диакритический надстрочный знак, придающий новое звуковое значение букве «зет» - звук «ж». Обозначение является фантазийным оригинальным образованием, создающим уникальный образ чего-то «стремительного, живучего, жизнеутверждающего» с фонетической основой «Živo» / «живо». Обозначение выполнено в темно-зелено-оливково-белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 10.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701573 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение [1] представляет собой сочетание двух слов, первая буква которых выполнена с использованием «гачек», буквы расширенной латиницы, введенной и используемой в алфавитах Чехии, Словении, Черногории, Хорватии (см. ru.wikipedia.org);
- заявленное обозначение [1], выполненное алфавитом, отличным от кириллического, применительно к заявленным товарам в целом воспринимается как обозначение, порождающее в сознании потребителя определенное представление о месте производства и качестве товаров, не соответствующее действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российское лицо;
- заявленное обозначение [1] имеет смысловое значение и перевод на русский язык: Živo Živo – жив жив с боснийского, живой с чешского (см. переводчики Google, Bing);
- написания слов с использованием «гачек» пришло из чешского языка, что позволяет экспертизе сделать вывод об определенном месте производства товаров;
- заявленное обозначение [1] способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесными

ЖИВА



элементами «ЖИВА», «GIVA» комбинированного товарного знака [2], зарегистрированного ранее на имя ООО «Страховое общество «Жива», Москва, в отношении однородных товаров 29, 32 классов МКТУ по свидетельству № 113850 (приоритет от 21.05.1992, срок действия регистрации продлен до 21.05.2022).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило

возражение от 09.02.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.10.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак [2] состоит из 8 звуков и 8 букв и сходно с заявленным обозначением [1] только по 2-м буквам («i», «v»), 3 звукам («Ж» / «Ž», «И» / «I», «В» / «V»), что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства;
- заявитель не согласен с тем, что диакритический знак (использование «гачек») указывает на страну происхождения товаров и вводит потребителя в заблуждение;
- в заключении по результатам экспертизы приведены 4 страны и, соответственно, 4 народа употребляют буквы с «гачеком» в своей письменности: чехи, хорваты, словенцы, черногорцы;
- в современности, литовцы, латыши, словаки, белорусы, лужицкие сорбы и алтайцы также используют специализированный алфавит, предусматривающий использование «гачека»;
- заявленное обозначение [1] является фантазийным и придумано заявителем;
- буквы с «гачеком», как в латинском, так и кириллическом написании широко использовались в советской России, вплоть до начала Второй мировой войны, а отчасти и в современной России;
- примеры использования букв с «гачеком» отражены в произведениях А.В. Луначарского, в юмористическом контексте встречаются в популярном романе И.А. Ильфа и Е.П. Петрова «Золотой теленок», в переводах русского языка на латинский алфавит «Русская латиница – советско-югославская версия» ([//vk.com/topic-7998521_25217783](http://vk.com/topic-7998521_25217783)), «Клуб любителей русской латиницы» (<http://ru-latinica.livejournal.com>), а также в научных работах по лингвистике и художественных текстах;
- заявленное обозначение [1] выполнено в бело-оливково-темно-зеленом цветовом сочетании и представляет собой сложную композицию, состоящую из художественных частей (обводки – засечки, диакритический надстрочный знак с такими же засечками), группирующихся вокруг словесного элемента;

- противопоставленный товарный знак [2] выполнен в черном цвете и содержит изобразительный элемент в виде спиралевидного мазка;
- ввиду различных изобразительных элементов, присутствующих в заявленном обозначении [1] и противопоставленном товарном знаке [2], визуальное сходство между ними отсутствует;
- заявленное обозначение [1] не содержит указания на конкретную страну, в связи с чем, введение потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров отсутствует.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 19.08.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 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 14.4.3 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-оливково-темно-зеленом цветовом сочетании.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение [1] представляет собой сочетание двух слов «Živo», «Živo», имеющих перевод на русский язык – жив с боснийского, живой с чешского (см. переводчики Google, Bing, <https://translate.google.ru>).

Несмотря на то, что заявленное обозначение [1] представляет собой лексему боснийского и чешского языков, само по себе оно не является прямым указанием на место производства товаров. В связи с чем, обозначение [1] не вызовет в сознании потребителя каких-либо прямых ассоциаций с Чехией или Боснией.

Использование «гачек» характерно для языков многих стран. Так, в заключении по результатам экспертизы приведена информация об использовании буквы «Ž» (с «гачеком») в письменности и алфавитах народов Чехии, Словении, Черногории, Хорватии (см. ru.wikipedia.org). В возражении от 09.02.2015 содержится информация об использовании «гачек» в письменности и алфавитах народов Словении, Белоруссии, России и т.д.

В связи с изложенным, у потребителя не возникнет однозначной ассоциации заявленного обозначения [1] с какой-либо конкретной страной, местом производства, либо изготовителем товаров.

Таким образом, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о противоречии заявленного обозначения [1] пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

~~ЖИВА~~



Противопоставленный товарный знак **ЖИВА** [2] по свидетельству № 113850 (приоритет от 21.05.1992, срок действия регистрации продлен до 21.05.2022) является комбинированным, словесные элементы которого «ЖИВА», «GIVA» выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки в белом и черном цветовом сочетании. Между словесными элементами «ЖИВА», «GIVA» выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения витка. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Как известно, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче всего запоминается потребителем. Таким образом, основными элементами в противопоставленном товарном знаке [2] являются словесные элементы «ЖИВА», «GIVA».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал близость звучания словесных частей («Živo» - «Живо» [1] / «GIVA» - «ЖИВА» [2]). В сравниваемых обозначениях совпадают два согласных звука (Ж, В) и один гласный звук (И). Различные окончания заявленного обозначения [1] (О) и противопоставленного знака [2] (А) не придают им качественно иное звучание.

Согласно словарным данным (см. переводчики Google, Bing, <https://translate.google.ru>) лексическое значение заявленного обозначения [1]: жив, жив (с боснийского на русский язык), живой, живая (с чешского на русский язык). Противопоставленный товарный знак [2] содержит словесный элемент «ЖИВА», означающий жив, живая, живой – такой, который живет, в котором есть жизнь (см. интернет-словарь dic.academic.ru). В силу семантики слов, в

заявленном обозначении [1] и противопоставленном товарном знаке [2] заложены одинаковые смысловые образы, связанные с жизнью.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся, поскольку производят различное общее зрительное впечатление, формируемое как словесными, так и изобразительными элементами. Однако, ввиду сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, графический фактор является второстепенным.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 29, 32 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 29, 32 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], однородны товарам 29, 32 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку соотносятся как вид-род, так как перечень противопоставленной регистрации включает обобщенные родовые понятия товаров 29, 32 классов МКТУ, в то время как в заявленном перечне обозначения [1] представлен детальный перечень видов товаров тех же классов. Сравнимые товары имеют общее назначение (для употребления в пищу и питья), условия сбыта (оптом и в розницу), являются товарами краткосрочного пользования и совместно встречаются в гражданском обороте. Однородность анализируемых товаров 29, 32 классов МКТУ заявителем в материалах возражения от 09.02.2015 не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 32 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 29, 32

классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2015, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2014.