

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 29.04.2013, поданное ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721263, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011721263 с приоритетом от 04.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 32 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Golfschteiner», выполненным оригинальным готическим шрифтом буквами латинского алфавита темно-зеленого цвета (транслитерация – «Гольфштейнер»). В качестве изобразительного элемента в заявленном обозначении присутствует очертание готических зданий и изображение стилизованной ленты.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 15.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что обозначение «Golfschteiner» представляет собой слово иностранного происхождения, в связи с чем способно породить в сознании потребителей определенные представления об

иностранном происхождении товаров (услуг), что в отношении российского заявителя ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» не соответствует действительности и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Golfschteiner» представляет собой вымышленное слово, придуманное заявителем и введенное им в гражданский оборот для маркировки своих товаров и услуг, в связи с чем безоснователен довод экспертизы об иностранном происхождении заявленного обозначения и его способности вводить потребителя в заблуждение;

- общедоступная информация из сети Интернет не содержит упоминаний обозначения «Golfschteiner» в связи с иным лицом, чем ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

- заявитель размещает информацию о принадлежности обозначения «Golfschteiner» ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» непосредственно на упаковке выпускаемого товара – пива, что также исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- согласно результатам исследования, проведенного по заказу заявителя, опрошенные респонденты однозначно идентифицировали принадлежность пива «Golfschteiner» ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

- за культуру пивоварения и качество продукции ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» было удостоено рядом наград, дипломов и призов, кроме того, предприятие вошло в список «Золотые брэнды Алтая» и представлено в альманахе «Золотая книга России» в разделе «Лидеры экономики»;

- профессиональное пивоварение на Алтае зародилось с 19 века и связано с братьями Ворсиными, выпускавшими такие сорта пива как «Баварское», «Венское», «Мюнхенское», «Пльзенское» из германского и австро-венгерского хмеля на

немецком оборудовании, причем за пиво «Баварское» предприятие братьев Ворсиных было удостоено золотой медали на Мюнхенской пивной выставке;

- в 1920 году Барнаульский пивоваренный завод братьев Ворсиных был национализирован и в новейшей истории продолжателем дела Ворсиных стало ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

- на реконструкцию и модернизацию Барнаульского пивоваренного завода было потрачено около 800 млн. рублей, приобретено голландское и немецкое оборудование, благодаря чему удалось добиться по-настоящему немецкого качества выпускаемого продукта;

- развитие завода и его маркетинговая политика отразились на создании нового пива «Golfschteiner», изготовленного целиком на немецком оборудовании и по немецким технологиям, в регионе (на Алтае) России с многочисленной немецкой диаспорой, придающей краю своеобразный национальный колорит;

- заявитель планирует осуществлять деятельность по продвижению своей продукции за рубежом, что обуславливает использование при ее маркировке обозначения, выполненного буквами латинского алфавита.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.02.2013 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- сведения из сети Интернет относительно обозначения «Гольфштейнер» / «Golfschteiner» [1];

- результаты маркетингового исследования «Портрет потребителя пива», декабрь 2012 года [2];

- рекламные материалы ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» [3];

- фотографии наград, которыми удостоен ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за пиво «Golfschteiner» [4];

- контракты на поставку оборудования [5];

- договор на проведение маркетингового исследования, направленного на изучение рынка пива [6].

Изучив материалы возражения и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.07.2011) поступления заявки №2011721263 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2011721263 является комбинированным, включает в свой состав словесный и изобразительный элементы. Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово «Golfschteiner», выполненное оригинальным готическим шрифтом буквами латинского алфавита в темно-зеленом цвете. На заднем плане расположен изобразительный элемент в виде очертания готических зданий, выполненных в бронзовом цвете. Под словесным элементом «Golfschteiner» расположено стилизованное изображение ленты. Регистрация

заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 15.02.2013 мотивировано тем, что регистрация обозначения «Golfzscheiner», являющегося словом иностранного происхождения, на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенного в материалах заявки, слово «Golfzscheiner» является фантазийным обозначением, состоящем из двух частей, имеющих определенное смысловое значение: «golf» и «zscheiner». Как указывает заявитель, слово «golf» изначально было английского происхождения (согласно словарю «ABBYY Lingvo» означает «морской залив, бухта, лиман»), затем прочно вошло в немецкую языковую практику. В свою очередь «zscheiner» - это немецкое диалектное для областей юга Германии и Австрии слово, означающее прилагательное «каменный», «каменная». Исходя из выше изложенного перевод словесного элемента «Golfzscheiner» в толковании самого заявителя возможен как «каменная бухта».

Указанная информация, приведенная самим заявителем, свидетельствует об иностранной этимологии слова «Golfzscheiner», а, следовательно, можно сделать вывод об его ассоциировании с немецким языком, что дополнительно усиливается использованием при начертании этого слова специфического готического шрифта, характерного для средневековой Германии.

Вместе с тем само по себе обозначение «Golfzscheiner» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

Обозначение «Golfzscheiner» также не выявлено в качестве географического объекта, поэтому не может быть расценено как указание на место нахождения изготовителя, в том числе не соответствующее действительности.

Вместе с тем обращение к общедоступной информации [1], приведенной в сети Интернет, свидетельствует о том, что обозначение «Golfzscheiner» / «Гольфштейнер» используется в качестве средства индивидуализации продукции ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Из представленных заявителем результатов маркетингового

исследования рынка пива [2] также усматривается, что потребитель ассоциирует пиво, маркированное обозначением «Golfschteiner», с Барнаульским пивоваренным заводом. Об определенной известности потребителю обозначения «Golfschteiner» свидетельствуют также представленные заявителем сведения [4] о наградах, которыми было удостоено ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» за пиво «Golfschteiner».

Все вышеизложенное подтверждает доводы заявителя об ассоциировании обозначения «Golfschteiner» с деятельностью заявителя - ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», и, как следствие, отсутствие введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, выпускаемых под этим обозначением.

В силу указанного выше, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.04.2013, отменить решение Роспатента от 15.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721263.