

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 20.03.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Московским пиво-безалкогольным комбинатом «ОЧАКОВО», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716263, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011716263 с приоритетом от 25.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлена этикетка для пива, на которой расположены словесные элементы «ПИВО, СВЕТЛОЕ, ТЮМЕНСКОЕ» расположенные в разных направлениях и изобразительный элемент в виде кружки с пивом. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, черного, серого, темно-серого, светло-серого, коричневого, светло-коричневого, темно-коричневого, бежевого, светло-бежевого, темно-бежевого, желтого, оранжево-коричневого, оранжево-бежевого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной

способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимают неохранные элементы, а именно все слова, буквы, цифры, обозначения, штрих код, которые указывают на их вид, состав, свойства, качество, место производства товаров, изготовителя, его место нахождения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель имеет филиалы во многих регионах России, один из которых расположен в г.Тюмень;

- заявленное обозначение представляет собой этикетку, которая согласно национальному стандарту Российской Федерации располагается на самой продукции и является средством информации о продукции и ее изготовителе;

- обозначение «ТЮМЕНСКОЕ ПИВО» в силу его длительного и добросовестного использования заявителем приобрело устойчивый запоминающийся образ, ассоциирующийся в сознании потребителя с ЗАО «МПБК «ОЧАКОВО»;

- появление на рынке нового сорта пива сопровождалось широкой рекламной кампанией, представленной как на сайте ЗАО «МПБК «ОЧАКОВО», так и на различных информационных сайтах Интернет-сети, в частности, на форуме Мир Пива, Пивной географический атлас, Российские новинки;

- на выставке «Тюменская марка – 2011» напитку «Пиво Тюменское» было вручено свидетельство о присвоении знака качества «Тюменская марка»;

- заявленное комбинированное обозначение в целом обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимает изобразительный элемент, напоминающий «мозаичный орнамент», выполненный из хаотично ориентированных словесных элементов, образующих замысловатую геометрию.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет.
2. Копии диплома и свидетельства о присуждении звания «Дипломант конкурса» и «Тюменская марка».
3. Копия Положения о филиале ООО «Фирма Надежда» в г.Тюмени.

4. Копия Генерального договора сотрудничества ЗАО «МПБК «ОЧАКОВО» и ООО «Фирма Надежда».

5. Копия выписки из Устава.

6. Копия договоров поставки с товарно-транспортными накладными.

7. Копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Фирма Надежда».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.05.2011) приоритета заявки №2011716263 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из

географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;

Заявленное комбинированное изображение представляет собой этикетку, предназначенную для маркировки пива, состоящую из неохраняемых словесных элементов «ТЮМЕНСКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО» и изобразительного элемента в виде кружки с пивом.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно полностью состоит из неохраняемых словесных элементов, указывающих на вид товара (ПИВО), сорт товара (СВЕТЛОЕ), место происхождения товара (ТЮМЕНСКОЕ), состав и его изготовителя. Такие элементы как штрих-код, указание объема бутылки, информационные надписи, итд. также являются неохраняемыми элементами.

При этом стоит отметить, что вывод о неохраноспособности словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, заявителем не оспаривается.

Обозначение состоит из большого количества элементов, его многокомпонентность не позволяет акцентировать внимание на конкретном элементе и является труднозапоминаемым. Его словесные элементы расположены хаотично, они не создают целостного образа.

Товарный знак - это средство индивидуализации товара или услуг, которое облегчает опознание и запоминание товара, указывает на происхождение товара и может нести информацию о нем, стимулирует желание купить.

Потребители идентифицируют изделия по произношению слов или по словесному описанию изображений, выбранных в качестве товарных знаков. Так гораздо легче заставить покупателя произнести напечатанную словесную марку, чем выразить словами изображение. В рассматриваемом случае обозначение трудно запоминаемо.

Что касается представленных дополнительных материалов, то они не доказывают приобретения различительной способности, поскольку являются распечатками из сети Интернет и не показывают ни территории распространения, ни объемов реализованной продукции. Статьи в сети Интернет о пиве «ТЮМЕНСКОЕ» размещены самим заявителем на своем сайте. Договоры поставки [6] являются стандартными договорами заявителя и не имеют спецификации с указанием на пиво «ТЮМЕНСКОЕ», из чего невозможно сделать вывод об объеме и дате начала продаж.

В силу вышеизложенного заявленное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товар, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2012.