

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 01.08.2008, поданное ОАО «Томское пиво», г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «КАРЛ КРЮГЕР» по заявке №2006721576/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006721576/50 с приоритетом от 01.08.2006 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «КАРЛ КРЮГЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 15.04.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «КАРЛ КРЮГЕР» по заявке №2006721576/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «КАРЛ КРЮГЕР» сходно до степени смешения с серией международных регистраций, включающих словесный элемент «Kruger»:

- № 481952 Kruger [1];
- 556106 Kruger Schoko Tasse [2];

- 556486 Kruger Chocolate Cup [3];
- 572229 Kruger BON=SUC [4];
- 580258 Kruger [5];
- 597789 Kruger Quickmix [6];
- 615849 Kruger Cacao Lacte [7];
- 637958 Kruger COCKTAIL TIME [8];
- 639859 Kruger COCKTAIL TIME [9];
- 647651 Kruger [10];
- 654652 Kruger FIT FOR KIDS [11];
- 666169 Kruger HIT FOR KIDS [12];
- 690793 Kruger SENIOREN-FIT [13];
- 748916 Kruger BON-CAFE [14],

ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении от 01.08.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав следующее:

- заявленное обозначение «КАРЛ КРЮГЕР», состоящее из двух слов, расположенных в одну строку, воспроизводит имя и фамилию основателя завода (1884) по производству пива в г. Томске; заявитель является правопреемником предприятий, осуществляющих производство пива в г. Томске с 1884 года, что подтверждено сведениями из архивной справки;
- заявитель являлся владельцем товарного знака «пиво Карл Крюгер» по свидетельству №143967 в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво), однако в настоящее время правовая охрана указанной регистрации прекращена, поскольку заявитель своевременно не продлил ее действие, в связи с чем заявителем была подана новая заявка № 2006721576/50;
- заявителю представляется нелогичным противопоставление серии знаков со словом «Kruger», которые существовали одновременно с регистрацией №143967, что не приводило к смешению знаков в товарном обороте, и при своевременном продлении действия регистрации № 143967 они продолжали бы действовать;

- заявленное обозначение «КАРЛ КРЮГЕР» не сходно до степени смешения и не ассоциируется с противопоставленными знаками, включающими слово «Kruger», которое в переводе с немецкого языка обозначает «кабатчик, трактирщик» и фонетически транслитерируется на русский язык как «краджё», а также со словосочетаниями, в которые оно входит, поскольку они различаются по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства;
- анализ однородности товаров проведен некорректно, поскольку правовая охрана знака [11] прекращена, по знаку [14] вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, а регистрация знаков [8] – [10] произведена в отношении товаров 33 класса – алкогольные коктейли, которые сложно спутать с пивом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «КАРЛ КРЮГЕР» по заявке №2006721576/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента об отказе в регистрации;
- копии противопоставленных регистраций;
- копии архивных документов;
- копия свидетельства № 143967;
- распечатки страниц Интернет словаря lingvo.yandex.ru.

На заседании коллегии, состоявшейся 14.04.2009, заявитель ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими товарами: пиво; экстракты хмелевые для изготовления пива; составы для изготовления ликеров; сусло солодовое.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.08.2006) поступления заявки №2006721576/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словосочетание «КАРЛ КРЮГЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данное словосочетание является именем собственным, что подтверждается представленной исторической справкой.

Противопоставленные знаки [1] - [14] являются комбинированными и представляют собой серию, в основу которой положен комбинированный знак, включающий словесный элемент «Kruger», выполненный по выгнутой дуге буквами латинского (немецкого) алфавита, который расположен внутри разомкнутого овала в виде ленты и стилизованного дерева в его нижней части.

Знаку [11] по международной регистрации № 654652 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, срок действия правовой охраны знака [13] по международной регистрации №690793 истек 05.11.2007 и не был продлен (информация о чем была опубликована в официальном журнале WIPO Gazette of International Marks 20/2008), в связи с чем эти знаки не могут учитываться при анализе на тождество и сходство.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков определено на основании фонетического сходства (фонетическое вхождение) словесных элементов «КАРЛ КРЮГЕР» и «Kruger».

Вместе с тем анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, с учетом ограничения заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ показал следующее.

Противопоставленные знаки [1] - [7], [12], [14] зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ – безалкогольные напитки, в частности сиропы, сиропы какао и шоколада, изотонические напитки, фруктовые напитки, фруктовые соки и сиропы, кофейные напитки, а также составы для мгновенного приготовления таких напитков.

Противопоставленные знаки [8] –[10] зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ алкогольные напитки (за исключением пива), порошковые напитки, содержащие алкоголь, эссенции и ароматические экстракты, содержащие алкоголь; алкогольные коктейли с использованием мальто-декстрина, сахара, порошка йогурта, кокосового порошка, какао-порошка и других ароматических субстанций.

Указанные товары не являются однородными с товарами 32 класса МКТУ – пиво, экстракты хмелевые для изготовления пива, сусло солодовое, поскольку относятся к разному виду (роду) товаров, имеют различный состав сырья и технологию изготовления.

Что касается товаров 32 класса МКТУ «составы для изготовления ликеров», то они являются однородными с товарами 33 класса МКТУ «порошковые напитки, эссенции и ароматические экстракты, содержащие алкоголь», в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные противопоставленные знаки [8] – [10].

Поскольку товары 32 класса МКТУ «пиво, экстракты хмелевые для изготовления пива, сусло солодовое» отличаются от товаров 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных международных регистраций, то исключена возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. Этот вывод подтверждается заявителем, который в течение длительного времени использует товарный знак «КАРЛ КРЮГЕР» (по свидетельству №143967) для маркировки пива, однако случаев смешения знаков не наблюдалось.

Таким образом, заявленное обозначение «КАРЛ КРЮГЕР» по заявке №2006721576/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.08.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.04.2008 и зарегистрировать товарный знак «КАРЛ КРЮГЕР» по заявке №2006721576/50 в отношении следующих товаров:

(511)

32 - пиво; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.