

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, рассмотрела возражение от 26.08.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724732, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012724732 подано на государственную регистрацию товарного знака 19.07.2012 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки.

Решение Роспатента от 30.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» является видовым наименованием предприятия и не обладает различительной способностью,

словесный элемент «ЖИВУЛЕВСКИЙ» представляет собой искаженное написание слова «Жигулевский» и в целом заявленное обозначение может быть воспринято, как название одного из старейших в России пивоваренных заводов «Жигулевский», что способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным товарным знаком «ЖИГУЛЕВСКИЕ» по свидетельству №227330 [1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЖИГУЛЕВСКИЙ» по свидетельству №128000 [2], правовая охрана которому предоставлена для товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза не указала конкретное лицо, относительно которого потребитель будет введен в заблуждение, заявителю представляется, что речь идет об ОАО «Жигулевское пиво»;

- на сайте Википедии размещена статья о некогда существовавшем Жигулевском пивоваренном заводе, согласно которой обозначение «Жигулевский пивоваренный завод» использовалось до сентября 1934, до августа 1978 этот завод назывался «Жигулевский пивоваренный комбинат», затем до 1992 «Жигулевский пиво-безалкогольный комбинат», с 1992 года и по сей день «Жигулевское пиво» (на сегодня ОАО «Жигулевское пиво»), при этом сведения о том, что ОАО «Жигулевское пиво» некогда именовалось как «Жигулевский пивоваренный завод», не представлены, несмотря на их расположение по одному адресу;

- на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака обозначение «Жигулевский пивоваренный завод» не использовалось для индивидуализации какого-либо юридического лица, не было зарегистрировано в качестве фирменного наименования или использовалось кем-нибудь в качестве коммерческого обозначения;

- заявитель является учредителем ООО «ЖИГУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», основным видом деятельности которого является производство пива;

- в связи с вышеуказанным заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно не соответствующей действительности информации о Жигулевском пивоваренном заводе;

- учитывая противопоставление экспертизой товарного знака «Жигулевские» по свидетельству №227330[1], зарегистрированного в отношении безалкогольных напитков, заявитель сокращает перечень заявляемых товаров 32 класса МКТУ до товара «пиво»;

- противопоставленный экспертизой товарный знак [2] является комбинированным, правовая охрана ему предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ - пунши;

- пунш – это горячий напиток из смеси вина, фруктового сока и пряностей, широко известный согревающий напиток с небольшим содержанием алкоголя (см. http://dic.academic.ru/dic_culinary/1836/пунш);

- в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 за №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции «Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как **спиртные напитки** (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, **пиво** и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха»;

- в соответствии с пунктом 9 этой же статьи спиртные напитки – это алкогольная продукция, произведенная с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам;

- в пункте 13.1 этой же статьи указано, что пиво – алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок;

- с учетом указанного вероятность смешения товаров, маркированных заявленным обозначением и товарным знаком [2], минимальна, поскольку пунш, являющийся спиртным напитком, и пиво значительно отличаются по составу, технологии изготовления, а также по потребительским свойствам и ценовой категории;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком [2] со словесным элементом «ПУНШ ЖИГУЛЕВСКИЙ», а товар «пиво» не является однородным товару «пунш».

Также в возражении приведены ссылки на решения Роспатента, касающиеся результатов рассмотрения возражений по заявкам №№2011729011 и 2009732081.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2012724730 в отношении товара «пиво», возможно, на усмотрение коллегии, сокращение перечня товаров до следующего: «пиво крепостью до 5,4%».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.07.2012) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с требованиями 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, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпунктам (2.5.1), (2.52) 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, слова и изображения непристойного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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.

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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ЖИВУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенное на трех строках. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32 класса МКТУ - пиво.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словосочетание «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, что заявителем не оспаривается. Словесный элемент «ЖИВУЛЕВСКИЙ», входящий в состав заявленного обозначения, является искаженным написанием слова «Жигулевский», которое в сочетании со словесным обозначением «Пивоваренный завод», может ассоциироваться с известным в России предприятием по производству пива – Жигулевским пивоваренным заводом, построенным на берегу реки Волга в городе Самара в 1881 году австрийским подданным Альфредом Филипповичем фон

Вакано. Действительно, как справедливо указано заявителем, по информации, размещенной в сети Интернет, в частности, на сайтах <http://ru.wikipedia.org>; <http://www.samarabeer.ru>, Жигулевский пивоваренный завод неоднократно менял свое название - на Жигулевский пивоваренный комбинат, на Жигулевский пивобезалкогольный комбинат, был период, когда он назывался Жигулевский пивоваренный комбинат «ЖИГУЛИ», в 1992 году это предприятие было передано в частные руки и создано ТОО «Жигулевское пиво», преобразованное затем в ОАО «Жигулевское пиво», которое существует по настоящее время и продолжает производить пиво, в том числе и Жигулевское. Несмотря на изменение видовых наименований предприятия, оригинальная часть наименования - Жигулевский, Жигулевское – сохранилась и используется для индивидуализации известного предприятия, длительное время специализирующегося на производстве пива и безалкогольных напитков.

В связи с указанным регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя, помимо введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, обусловленного предшествующими знаниями потребителей о нем, может быть расценена как противоречащая общественным интересам, поскольку его использование в гражданском обороте обуславливает возможность недобросовестной конкуренции. Тот факт, что заявитель является учредителем ООО «ЖИГУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», не исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Довод заявителя о том, что фирменное наименование ОАО «Жигулевское пиво» не имеет различительной способности, так как словосочетание «Жигулевское пиво» указывает на вид пива, является неубедительным, поскольку видовое наименование пива - это характеристика товара, а не предприятия, средством индивидуализации которого является фирменное наименование.

Кроме того, следует отметить, что написание слова «Жигулевский», в котором буква «г» заменена на букву «в», также противоречит общественным интересам, поскольку воспринимается как ошибочное или намеренно искаженное написание

слова, образованного от известного в России географического наименования – названия Жигули, Жигулевские горы.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724732 мотивирован в заключении по результатам экспертизы также его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «Жигулевские», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой этикетку прямоугольной формы, в центре которой расположено слово «ЖИГУЛЕВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения герба. Остальные слова, буквы и цифры, включенные в знак, являются неохраняемыми элементами. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] показал следующее.

Поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», как было указано выше, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «ЖИГУЛЕВСКИЙ». В противопоставленном словесном товарном знаке [1] индивидуализация товара осуществляется по слову «Жигулевские», в знаке [2] – по единственному охраняемому словесному элементу «ЖИГУЛЕВСКИЙ». Согласно пункту 4.2.4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 за №197(далее – Рекомендации), при экспертизе словесных обозначений учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов

обозначений, каковыми в данном случае являются словесный элемент «ЖИВУЛЕВСКИЙ» и слова «Жигулевские/ЖИГУЛЕВСКИЙ». Наличие близких и совпадающих звуков, одинаковое количество слогов, букв и звуков, совпадение состава гласных и близость состава согласных звуков позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве. Использование в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает знаки визуально. Вместе с тем, графический фактор сходства словесных обозначений имеет второстепенный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве/несходстве. Отсутствие смыслового значения у словесного элемента «ЖИВУЛЕВСКИЙ» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Учитывая наличие фонетического сходства охраноспособных словесных элементов сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о сходстве обозначений в целом.

В отношении довода возражения о том, что противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и содержит в своем составе, кроме слова «ЖИГУЛЕВСКИЙ», еще и слово «ПУНШ», что, по мнению заявителя, позволяет признать его несходным с заявленным обозначением «ЖИВУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», необходимо отметить следующее.

Слово «ПУНШ» носит описательный характер, поскольку указывает на вид товара, для которого предназначен товарный знак, и, также как и словосочетание «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД», является неохраемым элементом обозначения. Как указано выше, анализ охраняемых элементов обозначений показал наличие их фонетического сходства. Относительно того, что знак [2] является комбинированным и представляет собой этикетку, то указанное обстоятельство не оказывает решающего влияния на сходство сравниваемых обозначений, поскольку при восприятии потребителем обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе (см. п.6.3.2 Рекомендаций). В рассматриваемом случае именно слово «ЖИГУЛЕВСКИЙ» запоминается в первую очередь потребителем, поскольку оно

является известным российскому потребителю и не носит описательного характера. Что касается изобразительных элементов товарного знака [2], то они не являются настолько оригинальными и запоминающимися, чтобы привлечь внимание потребителя. Напротив, этикетка имеет стандартную прямоугольную форму, стилизованное изображение герба довольно часто используется в этикетках на алкогольной продукции различных производителей и обладает более слабой различительной способностью по сравнению со словом «ЖИГУЛЕВСКИЙ».

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что наличие графических элементов в противопоставленном знаке [2] способно привести к тому, что заявленное обозначение не будет ассоциироваться с указанным товарным знаком в целом.

Вместе с тем, следует отметить, что с учетом ограничения заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ товаром «пиво» следует признать этот товар неоднородным товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], поскольку они относятся к безалкогольным напиткам. Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [2], а именно «пунши», являются однородными товару «пиво», поскольку относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки, о чем указано и в возражении заявителя. Пунш - собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок. Подаётся традиционно на вечеринках в больших широких чашах, с плавающими в них кусочками фруктов. Напиток был завезён из Индии в Англию в начале XVII века и распространился в Европе. Пунш впервые появился в Индии, название происходит от хинди *pañc* («пять») (и восходит к санскритскому *pañchan-s*). Это был горячий напиток из пяти компонентов: рома, сахара, лимонного сока, горячей воды и чая. Со временем вариантов приготовления пунша стало великое множество: общим для них является входящий в состав напитка фруктовый сок. Пунш иногда подают холодным, или даже делают безалкогольный коктейль из различных фруктовых соков, свежих и консервированных ягод и фруктов, который тоже называется пуншем. Пиво — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением

солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. (см. ru. wikipedia.org). В частности, следует отметить, что и пунш и пиво являются слабоалкогольными напитками, что подтверждается сведениями из сети Интернет (см. gotovim.ru; otvet.mail.ru; russianfood.com и др.), причем в состав пунша может входить пиво, например, в пивной пунш (см. там же). Несмотря на разный состав сырья и способ производства этих напитков, они имеют одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления, при выборе которых внимание потребителя снижено, что усиливает опасность их смешения потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарным знаком [2] в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2014.