

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 16.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719821/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС» (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009719821/50 с приоритетом от 14.08.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, выполненную в фигурной рамке, внутри которой расположен стилизованный вид загородного пейзажа. В центре этикетки расположена рамка зеленого цвета, внутри которой размещен словесный элемент «СИМБИРСКОЕ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под рамкой расположены изображение двух перекрещенных лавровых ветвей, а также словесные и цифровые элементы «объем 0,5 л», «алк. 4,0% об.», «светлое», «СВАРЕНО в РОССИИ». Регистрация испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Правовая охрана испрашивается в сочетании зеленого, светло-зеленого, светло – бежевого, черного, белого и голубого цветов.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.12.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Закключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав цифры, буквы, %, слова, которые, за исключением «СИМБИРСКОЕ», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам 165902, 162002, 362086, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица, поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 6 статьи 1483

В Палату по патентным спорам 17.03.2011 поступило возражение от 16.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение предполагается использовать в качестве этикетки для товара «пиво», производимого на территории города Ульяновска;

- семантика сравниваемых обозначений не обладает уникальностью, поскольку, хотя они и не являются описательными, все же призваны создавать ассоциации у потребителя именно с местом производства товара. Принимая во внимание, что местонахождением производства товара «пиво» является именно город Ульяновск, словесный элемент «Сибирское» не является описательным;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя Заявителя в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

- заявитель является всемирно-известной пивоваренной компанией, которая не осуществляет производство какой – либо иной продукции, за исключением «пива». В настоящее время на рынке Российской Федерации не присутствует ни одной компании, которая одновременно осуществляла бы производство пива и каких –либо товаров, отнесенных к 33 классу МКТУ. Это обусловлено, прежде всего, особенностями производства такого продукта как «пиво», а также существующим разделением рынка алкогольных и слабоалкогольных напитков;

- в настоящее время не только в России, но и во многих других странах мира уже сформировалась особенная и самостоятельная культура потребления такого напитка как

«пиво». В настоящий момент существует огромное количество клубов любителей пива, систематически проводятся конференции и фестивали, целью которых является популяризация потребления и повышение культуры потребления пива;

- по действующему законодательству отличаются требования, предъявляемые к реализации и рекламе «пива» и «алкогольной продукции». Реализация пива возможна как в стационарных магазинах, так и в обычных уличных киосках, а реализация любых других алкогольных напитков, отнесенных к 33 классу МКТУ, возможна только в магазинах, которые должны иметь стационарные торговые и складские помещения общей площадью не менее 50 кв. метров, охранную сигнализацию, сейфы для хранения документов и денег;

- в силу особенностей производства, а также современных условий продвижения и реализации товары 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольная продукция» не являются однородными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009719821/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.08.2009) поступления заявки №2009719821/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 представляет собой этикетку, обрамленную несколькими рамками. Внутри рамок изображен загородный пейзаж, в центре этикетки расположен словесный элемент «СИМБИРСКОЕ», под ним изображены две перекрещенные лавровые ветки. В нижней части этикетки расположены словесные элементы «объем 0,5», «алк. 4,0%. об.», «СВЕТЛОЕ», «СВАРЕНО В РОССИИ». Правовая охрана испрашивается в сочетании зеленого, светло-зеленого, светло-бежевого, черного, белого, голубого цветов. Регистрация испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак «СИМБИРСКАЯ» по свидетельству № 165092 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «SIMBIRSKAYA» по свидетельству № 162002 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 362086 представляет собой этикетку вытянутой формы. На этикетки изображен пейзаж на фоне, которого расположены люди на пикнике. В верхней части этикетки расположено изображение герба, под которым расположен словесный элемент «СИМБИРСКАЯ». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [3].

Правообладателем всех противопоставленных товарных знаков является ООО «Высота», г.Ульяновск.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] являются комбинированными, однако, основную индивидуализирующую функцию при восприятии данных комбинированных изображений играют словесные элементы «СИМБИРСКАЯ».

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки являются сходными, ввиду фонетического сходства словесных обозначений, обусловленного совпадением большинства звуков.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее.

Обозначения «Симбирское» и «Симбирская/Simbirskaya» образованы от названия географического объекта – города Симбирск, прежнее (до 1924) название г.Ульяновска. Так, слова «симбирское/симбирская» имеют значение– свойственный, присущий городу Симбирск.

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако, графический фактор сходства не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ товара 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что он однороден товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, по следующим причинам.

В первую очередь, сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так ПИВО - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенный напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Условия сбыта и круг потребителей пива и алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Вышеуказанный методический подход отражен в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (С.А Горленко, Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Н.А.Радченко. М.: ФИПС Роспатента. 2001. с.13-16).

Имеющиеся различия в способах производства и продвижения пива и прочих алкогольных напитков не оказывают влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при оценке знаков учитывается восприятие знаков средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере алкогольной продукции.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками[1-3] в отношении товаров 32 класса МКТУ однородных товарам 33 класса МКТУ, и, соответственно, решение

Роспатента от 14.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719821/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 165902, 162002, 362086 на регистрацию товарного знака по заявке №2009719821/50 и использование его в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», что устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2009719821/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 16.03.2011, отменить решение Роспатента от 14.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009719821/50 в отношении товаров 32 класса МКТУ.