

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 27.11.2014, поданное ООО «Техносервис», г. Уфа (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740861, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012740861 (дата подачи заявки 23.11.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗАБОРИСТОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740861 было принято 01.09.2014 в отношении части товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков». В отношении другой части товаров 32 класса МКТУ «пиво» было отказано в регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Исходя из семантического значения слова «ЗАБОРИСТОЕ» (сильнодействующее, острое (например: забористое пиво) см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М., Азбуковник, 2002, с.198), в отношении заявленного товара 32 класса МКТУ «пиво» данное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на свойство товара.

В отношении заявленного товара «пиво» в заявленное обозначение заложено устойчивое понятие «забористое» как сильнодействующее, крепкое, т.е. указывающее на свойства товара. Со ссылками на сайты Интернет [beerale.ru>recepty-piva/445-pivo-lzaboristoer.html](http://beerale.ru/recepty-piva/445-pivo-lzaboristoer.html), [beertop.ru>beer/tolstakzabor](http://beertop.ru/beer/tolstakzabor), [enerbeer.ru>zaboristoe.html](http://enerbeer.ru/zaboristoe.html) указано, что заявленное обозначение также не обладает различительной способностью, так как используется различными изготовителями пива.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗАБОРИСТАЯ» по свидетельству №230549, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.11.2014 поступило возражение от заявителя, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, словосочетание «забористое пиво», содержащееся в Толковом словаре русского языка, на который дана ссылка в заключении по результатам экспертизы, не употребляется в словаре в качестве синонима словосочетания «крепкое пиво» и не позволяет сделать вывод о том, что обозначение «ЗАБОРИСТОЕ» указывает на какие-либо свойства пива.

Факт регистрации товарного знака «ЗАБОРИСТАЯ» по свидетельству №230549 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения.

Анализ ссылок на сайты Интернет, указанные в заключении по результатам экспертизы, показал, что информация о производстве пива «Забористое» относится к

производителям, которые прекратили свою деятельность, что не может свидетельствовать об утрате различительной способности заявленного обозначения. Кроме того, эта информация размещена за несколько лет до даты подачи заявки №2012740861, в силу чего является не только устаревшей, но и сомнительной.

Заявитель полагает, что ограничение перечня товаров 32 класса МКТУ с указанием вместо товара «пиво» таких товаров, как «пиво безалкогольное; пиво с незначительным содержанием алкоголя», позволяет принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров, поскольку, по его мнению, эти товары не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №230549.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740861 в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенного на 20.03.2015. Однако на заседание коллегии заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (28.11.2012) поступления заявки №2012740861 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их свойство.

В соответствии с требованиями 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. 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.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗАБОРИСТОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. Москва, Азбуковник. 1999, с.198), слово «забористый», -ая, -ое, -ист (прост.) (сильнодействующий, острый, сердитый, вульгарно-грубоватый) относится к просторечным выражениям, не свойственным литературной речи, в связи с чем обозначение «ЗАБОРИСТОЕ» может вызывать у потребителя только ассоциативное представление о товаре, маркированным этим обозначением. При этом, чтобы сформулировать характеристику такого товара, нужны дополнительные рассуждения и домысливания. Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не является описательным, исключительное право на которое может возникнуть у любого лица в хозяйственном обороте при производстве однородных товаров.

Что касается отсутствия различительной способности у этого обозначения в связи с использованием его различными изготовителями пива, то информация, на которую дана ссылка в заключении по результатам экспертизы, не содержит достоверных данных о производителях пива, о длительности и интенсивности использования обозначения, кроме того, отсутствуют сведения о времени размещения данной информации на сайтах Интернет.

Помимо вышеуказанной информации, коллегия не располагает достоверными сведениями, подтвержденными иными источниками информации, о производителях пива «ЗАБОРИСТОЕ», позволяющими сделать обоснованный вывод об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №230549 также представляет собой словесное обозначение «ЗАБОРИСТАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, включенные в 33 класс; водка».

Фонетическое сходство словесных элементов «ЗАБОРИСТОЕ» и «ЗАБОРИСТАЯ» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тождеством звучания начальных частей [ЗАБОРИСТ-] и сходством конечных частей [-АЯ] – [ОЕ], одинаковым количеством слогов и ударением.

С точки зрения семантики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак следует признать сходными в силу подобия заложенных в этих обозначениях понятий, идей.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов одинаковыми заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия.

Следует отметить, что заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не оспаривается.

В связи с ограничением перечня товаров 32 класса МКТУ и указанием вместо товара «пиво» таких товаров, как «пиво безалкогольное; пиво с незначительным

содержанием алкоголя», анализ однородности рассматривается в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Сравнение перечней товаров 33 (алкогольные напитки, включенные в 33 класс; водка) и 32 (пиво безалкогольное; пиво с незначительным содержанием алкоголя) классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

В соответствии с ГОСТ Р 53358 «Продукты пивоварения. Термины и определения» безалкогольное пиво – это пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 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.

Таким образом, безалкогольное пиво с объемной долей этилового спирта не более 0,5% не подпадает под понятие алкогольной продукции.

Что касается такого товара как «пиво с незначительным содержанием алкоголя», то его можно отнести к родовой группе товаров – «пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива», которые, в свою очередь, относятся к алкогольной продукции, также как и товары 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, пиво, содержащее алкоголь, и безалкогольное пиво производятся на одних и тех же производственных мощностях. Изготовление пива, содержащего этиловый спирт, и безалкогольного пива регулируется одним межгосударственным стандартом (ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия).

В свою очередь, пиво и алкогольные напитки имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи. Также совпадает круг потребителей пива (в том числе безалкогольного) и других алкогольных напитков. Во многом сходно и их назначение.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво безалкогольное; пиво с незначительным содержанием алкоголя» может вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, что обуславливает их сходство до степени смешения и, тем самым, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.11.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 01.09.2014.