

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, поступившее 18.12.2015, поданное ООО «ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ», г. Димитровград, Ульяновская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013737249 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013737249, поданной 29.10.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



со словесными элементами «Жигулевское пиво светлое качество СССР», выполненными буквами кириллицы. Словесное обозначение «Жигулевское пиво» выполнено на фоне овала, нижняя часть которого обрамлена стилизованным изображением колоса. Все обозначение размещено на вертикально ориентированном прямоугольнике. Регистрация заявленного обозначения в

качестве товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: «светло-синий, светло-коричневый, желтый, белый».

Решение Роспатента от 20.08.2015 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013737249 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса;
- словесный элемент «СССР» представляет собой аббревиатуру, образованную от названия бывшего государства – Союз Советских Социалистических Республик, является достоянием истории Российской Федерации (см. Интернет-словари dic.academic.ru/; geraldika.ru/ и другие);
- регистрация заявленного обозначения с использованием аббревиатуры «СССР» может быть признана противоречащей общественным интересам;
- включение в состав заявленного обозначения аббревиатуры «СССР» в целом способно вызвать в сознании потребителя ассоциации с бывшим государством, правопреемником которого является Российская Федерация, что может порождать в сознании потребителя определенные представления о качестве товаров;
- заявителем не представлены документы в подтверждение правомерности включения аббревиатуры «СССР»;
- входящие в состав заявленного обозначения [1] словесные элементы «пиво», «светлое», «качество», «Жигулевское» (наименование товара определенного вида - пива) для товара 32 класса МКТУ «пиво» не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства заявленного товара и являются неохранными;
- в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ, не являющихся пивом, заявленное обозначение [1] будет ложным относительно вида и свойств товаров;
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком

Жигулевские [2], зарегистрированным ранее на имя ОАО «Жигулевское пиво», г. Самара в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство № 227330, приоритет от 24.11.2000);

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с изобразительной



[3],



[4],



частью товарных знаков:

[5], зарегистрированных ранее на имя ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», Москва в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельства №№ 401441, приоритет от 08.10.2007, 383804, приоритет от 25.10.2006, 276584, приоритет от 29.08.2002).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.12.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.08.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- информация о сорте пива «Жигулевское» содержится в словарях и других открытых источниках: «Жигулевское» - советский сорт светлого пива, самый популярный в бывшем СССР, и в настоящее время под этим названием выпускается пиво несколькими десятками пивоваренных заводов Российской Федерации и ближнего зарубежья;
- заявителем выражено согласие с доводом экспертизы в части отнесения словесного элемента «Жигулевское» к неохраняемым элементам заявленного обозначения [1];
- заявленное обозначение [1] имеет оригинальную сложную графическую композицию с оригинальным сочетанием входящих в него элементов и их цветовым решением;
- словесное обозначение «Жигулевское пиво» выполнено на фоне овала неправильной формы, нижняя часть которого обрамлена стилизованным изображением колоса;
- заявленное обозначение является оригинальным, а словесные элементы занимают незначительную часть обозначения;

- с целью исключения противоречия в общественных интересах заявителем 17.12.2015 (поступило в ведомство 18.12.2015) было направлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение [1] в части исключения из состава обозначения неохраноспособного элемента «качество СССР»;
- противопоставленный товарный знак [2] является прилагательным множественного числа, образованного от существительного «Жигули», которое имеет ряд значений: возвышенность на правом берегу Волги, марка автомобилей Волжского автозавода, название поселка, название железнодорожной станции и т.д. (см. свободную энциклопедию Википедия) и воспринимается потребителем по-разному;
- семантика заявленного обозначения [1] известна подавляющему числу россиян и воспринимается как сорт пива;
- заявителем выражено согласие в отношении фонетического сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2];
- заявителем выражено согласие, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3-5] имеют сходный элемент «Жигулевское»;
- сравниваемые обозначения [1] и [3-5] различаются внешней формой, отличаются по содержанию и смысловому значению, при этом заявленное обозначение [1] отличается также от товарного знака [3] тем, что знак [3] представляет собой обозначение бутылки ПЭТ, форма которой является в настоящее время наиболее распространенной.

На основании изложенного в возражении с учетом ходатайства об ограничении перечня, поступившего на заседании коллегии 24.05.2016, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» с указанием словесных элементов «Жигулевское пиво светлое» в качестве неохраняемых.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены сведения в отношении противопоставленных товарных знаков [2-5].

Рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса «в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака». Решение Роспатента мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 1 (3), 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Внесение изменений в заявленное обозначение [1] в части исключения из состава обозначения элемента «качество СССР» не устраняет причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. Таким образом, коллегия, рассмотрев ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение [1], поступившее в ведомство 18.12.2015, пришла к выводу об отказе в его удовлетворении.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 18.12.2015, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (29.10.2013) заявки № 2013737249 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара и т.д.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров

определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным и представляет собой этикетку.

Заявленное обозначение [1] включает словесный элемент «Жигулевское», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. При написании словесных элементов «пиво», «светлое», «качество СССР» использованы стандартный шрифт и буквы русского алфавита. Обозначение заявлено в светло-синем, светло-коричневом, желтом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивалась в отношении широкого перечня товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявитель, согласившись с доводами, изложенными в заключении по результатам экспертизы, о том, что для части заявленных товаров 32 класса МКТУ, не являющихся «пивом», заявленное обозначение [1] является ложным указанием на вид товаров, ограничил перечень товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Вышеуказанная коррекция заявителем изначально заявленного перечня устраняет препятствие для отказа в регистрации заявленного обозначения [1], предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения [1] показал следующее.

Словесные элементы «Жигулевское пиво светлое» характеризуют товар 32 класса МКТУ «пиво», поскольку представляют собой:

- название самого популярного в бывшем СССР светлого сорта пива «Жигулевское» (см., например, электронный словарь <http://dic.academic.ru>),
- вид товара «пиво» и его свойство «светлое».

Таким образом, словесные элементы «Жигулевское пиво светлое» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3. (2.3.2.3) Правил, с чем заявитель выразил согласие в материалах возражения.

В свою очередь присутствующий в составе заявленного обозначения [1] элемент «СССР» представляет собой аббревиатуру названия государства – Союз Советских Социалистических Республик. Несмотря на то, что Союз Советских Социалистических Республик как государство прекратил свое существование в 1991 году, большая часть граждан Российской Федерации, которая признана государством-продолжателем СССР, исторически и ментально связана с СССР. Прекращение существования СССР не означает прекращение восприятия аббревиатуры в качестве названия государства. Использование заявителем названия государства в составе средства индивидуализации товара совместно со словом «качество» вызывает у потребителя ассоциации с репутацией государства и хорошим качеством продуктов той эпохи и, таким образом, наделяет заявителя необоснованными преимуществами перед другими участниками рынка, что противоречит общественным интересам.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о правомерности доводов заключения по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.5.2 Правил.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **Жигулевские** [2] по свидетельству № 227330, приоритет от 24.11.2010, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы - строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации товарного знака [2] продлен до 24.11.2020.

Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к родовому понятию «безалкогольные напитки».

Коррекция заявителем заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво», неоднородным по отношению к безалкогольным напиткам, позволяет прийти к выводу, что данный товарный знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 401441, приоритет от 08.10.2007, является объемным и представляет собой бутылку с этикеткой, по центру которой выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Жигулевское пиво». Все словесные, буквенные и цифровые элементы знака [3] являются неохранными. Правовая охрана товарного знака [3] действует в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» в цветовом сочетании «красно-коричневый, темно-синий, серый, красный, бежевый, желтый, белый».

Основным индивидуализирующим элементом в товарном знаке [3] является этикетка.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 383804, приоритет от 25.10.2006, является комбинированным, представляет собой этикетку, по центру которой выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита неохранный элемент «Жигулевское». Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» в цветовом сочетании «синий, белый, бежевый, желтый, черный, красный, серый, бледно-красный». Срок действия регистрации товарного знака [2] продлен до 25.10.2026.



Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 276584, приоритет от 29.08.2002, является комбинированным, представляет собой этикетку, по центру которой выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита элемент «Жигулевское». Все слова и буквы товарного знака [5] являются неохранными. Правовая охрана товарного знака [5] действует в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» в цветовом сочетании «черный, белый, синий, желтый, красный, коричневый, светло-зеленый». Срок действия регистрации товарного знака [5] продлен до 29.08.2022.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [3-5] является АО «Пивоварня Москва-Эфес», г. Москва.

Заявленное обозначение [1], как указывалось ранее, представляет собой этикетку. Сопоставление упомянутых этикеток обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-5] показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- сочетание цветов и тонов (преобладают желто-синие цвета, присутствуют элементы с коричневым оттенком);
- вид и характер изображений (стилизованные изображения кружек с пивом в обозначениях [1] и [5]; изображения колосков в сравниваемых обозначениях [1] и [3-5]);
- смысловое значение (этикетки предназначены для маркировки пива одного и того же определенного сорта - «Жигулевское»);
- композиционное построение этикеток, выражающееся в идентичном местоположении основных элементов этикеток (близко по восприятию расположены, в том числе неохраноспособные элементы сравниваемых

обозначений: «Жигулевское», «пиво»). При этом написание словесных элементов «Жигулевское» заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [5] близко по общему визуальному восприятию, что усиливает их сходство.

Восприятие этикеток сравниваемых обозначения [1] и товарных знаков [3-5] приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование этикеток друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-5] правомерен.

Что касается однородности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3-5] следует отметить, что в перечнях фигурирует один и тот же товар «пиво», что само по себе и предопределяет однородность сравниваемых товаров.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение [1] в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2015.