

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 20.08.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705018, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011705018 с приоритетом от 24.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Премьер Паблишинг», Москва (далее - заявитель) в отношении 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 28.05.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705018 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя ООО «ПепсиКо Холдингс», 141580, Московская область,

Солнечногорский р-н, территория свободной экономической зоны «Шерризон», стр.1 (RU) товарным знаком «БАРСКИЙ» по свидетельству №436677 [1].

В возражении от 20.08.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отказывается от притязаний в отношении всех заявленных товаров 32 класса, кроме позиции «воды», а также от всех заявленных товаров 33 класса, кроме позиций «водка; настойки горькие»;

- заявленное обозначение «БАРСКАЯ» и противопоставленный товарный знак «БАРСКИЙ» состоят из различного количества слогов и отличаются окончаниями;

- семантические различия сравниваемых слов основываются на разнице в роде слов, при этом они весьма ощутимы, так как ассоциативный ряд с конкретными товарами рождается, в том числе, с применением родовой окраски слов;

- заявленное обозначение «БАРСКАЯ» гармонично сочетается с товарами «вода» 32 класса МКТУ, и «водка, настойка» 33 класса МКТУ»;

- словосочетание «настойка горькая БАРСКАЯ» не вызывает никакого диссонанса, товар хорошо позиционируется, слово явно подходит для его идентификации;

- слово «БАРСКИЙ» по свидетельству №436677 зарегистрировано для товаров, в том числе явно не способных называться таким образом — например «пиво БАРСКИЙ»;

- поскольку на рынке существует огромное количество производителей напитков, смешение по семантическому критерию обозначений, имеющих явные родовые различия и используемых для нетождественных товаров, исключено;

- потребление крепких алкогольных напитков имеет свою специфику, выраженную в усиленном государственном регулировании рынка, ограничении доступа к таким товарам для определённого круга лиц;

- потребители крепких алкогольных напитков, в большинстве случаев, внимательно относятся к приобретаемому товару, обращают внимание не только на товарный знак, но и зачастую изучают штрих-код, с помощью которого можно узнать какой завод, или цех выпустил данный продукт;

- соответственно для круга таких потребителей смешение с товарным знаком, имеющим минимальные отличия, невозможно;

- потребление пива значительно отличается от потребления крепкого алкоголя — это слабоалкогольный напиток, употребляемый многими потребителями регулярно, в сравнительно больших объемах;

- потребители пива недорогих марок употребляют их в больших количествах и, как правило, не меняют свои предпочтения в течение долгого времени;

- то есть потребитель, приобретая продукт одной и той же марки, одного и того же производителя, никак не может быть введен в заблуждение нетождественным товарным знаком, которым маркируется товар другой категории;

- потребители пива дорогих марок внимательно относятся к «брендам», что делает невозможным вероятность смешения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «ПепсиКо Холдинг» не является производителем/продавцом алкоголя на территории Российской Федерации, основной бизнес компании — безалкогольные напитки.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705018 в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды» и товаров 33 класса МКТУ «водка; настойки горькие».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.02.2011) заявки №2011705018 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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 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.

В соответствии с пунктом 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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 14.4.2. 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАРСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705018 в отношении всех заявленных товаров основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который ранее

был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «БАРСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что знаки включают фонетически (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке), семантически (представляют собой прилагательные, образованные от одного существительного «барин») и графически (оба словесных элемента исполнены стандартным шрифтом буквами одинакового алфавита) сходные словесные элементы «БАРСКАЯ»/«БАРСКИЙ».

Ввиду наличия фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов, которые являются единственными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарный знак [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2011705018 испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «воды» и товаров 33 класса МКТУ «водка; настойки горькие».

Товары 32 класса МКТУ «воды», заявленного перечня, однородны товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; составы для изготовления напитков», указанным в противопоставленном товарном знаке [1], поскольку соотносятся с ними как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия сбыта.

Что касается товаров «пиво», на которые распространяется правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], и товаров 33 класса МКТУ «водка; настойки горькие», в отношении которых испрашивается

государственная регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, то они являются однородными в силу следующих обстоятельств.

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).

Алкогольные напитки относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования. 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 сходства знаков до степени смешения учитывается восприятие знаков средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере производства и реализации алкогольной продукции.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлено сходство знаков по всем признакам сходства словесных обозначений (фонетическому, семантическому, графическому).

Таким образом, в результате сопровождения перечисленных товаров, относящихся к категории недорогих товаров краткосрочного пользования, сходными знаками у потребителей может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 28.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705018 коллегия палаты по патентным спорам признает правомерным.

Что касается утверждения заявителя о несовпадении фактической деятельности правообладателя товарного знака [1] с перечнем заявленных товаров и невозможности маркировки «пиво БАРСКИЙ», то такие сведения не могут быть учтены, поскольку в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса при проведении анализа однородности товаров учитывается объем исключительных прав на товарный знак, приведенный в свидетельстве.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2012.