

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.12.2007, поданное компанией Истборн Ресорсис Инк. (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226269, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2001712080/50 с приоритетом от 23.04.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2002 по свидетельству № 226269 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сус и Ко», в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ТРИ МЕДВЕДЯ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2007, в котором изложено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226269 в отношении части товаров 29 и 31 классов МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным товарному знаку «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельству № 176929 и словесной части комбинированного товарного знака по свидетельству №181797, имеющим более раннюю дату приоритета;

- часть товаров 29 класса, а именно «овощи, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, орехи земляные обработанные» и часть

товаров 31 класса, а именно «солод, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи лесные», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 32 класса, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельствам №№176929 и 181797;

- традиционность применения в качестве пивных закусок вышеуказанных пищевых продуктов, одинаковые условия их сбыта, общий круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров;

- обозначение «ТРИ МЕДВЕДЯ» активно используется для маркировки пива в России с 1998 года, в отношении этого товара оно обладает существенной различительной способностью и является очень популярным пивным брендом с достаточной большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей на территории Российской Федерации;

- пиво и закуски к пиву являются однородными товарами и предлагаются к продаже в одних и тех же местах, а, следовательно, дальнейшее сосуществование оспариваемого товарного знака и регистраций товарных знаков №№176929 и 181797 приведет к введению потребителей в заблуждение относительно товаров;

- Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрев аналогичное дело признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «AMBRO НЕВСКОЕ», зарегистрированному в отношении товаров 29 и 30, классов МКТУ на основании более ранней регистрации товарного знака №189158 «НЕВСКОЕ», имеющим правовую охрану в отношении товаров 21 и 32, 33 и 42 классов МКТУ, а также на основании факта введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а именно пивных закусок.;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 226269 недействительной частично, а именно в отношении части товаров 29 класса МКТУ «овощи, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, орехи земляные обработанные» и части товаров 31 класса МКТУ «солод, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи лесные».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 176929, [1];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 181797, [2];
- Постановление от 18.07.2007г. №2979/06, [3];
- Эфирная справка, [4].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 08.10.2008г. (далее – решение Роспатента) об отказе в удовлетворении возражение от 12.12.2007 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 226269.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 30.11.2009 года по делу №А40-5571/09-5-64, решение Роспатента от 08.10.2008г. в части оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №226269 в отношении товаров 29 класса МКТУ «орехи обработанные, орехи земляные обработанные» признано недействительным.

В связи с изложенным, Палата по патентным спорам повторно рассмотрела возражение заявителя от 12.12.2007г. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226269.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «орехи обработанные, орехи земляные обработанные».

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (23.04.2001) приоритета товарного знака по свидетельству № 226269 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельству №226269 является словесным обозначением, в котором составляющие его элементы выполнены

стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельству № 176926 (1) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Другой противопоставленный товарный знак по свидетельству № 181797 является комбинированным обозначением, включающим в качестве доминирующего элемента словесный элемент «ТРИ МЕДВЕДЯ» (2), выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место фонетическое и смысловое тождество словесных элементов, обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается. При этом некоторое визуальное различие, а именно, использование в написании обозначений различных шрифтов, не оказывает решающего значения на восприятие сравниваемых элементов в целом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 226269 зарегистрирован, в частности, в отношении таких товаров 29 класса МКТУ, как «овощи, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, орехи земляные обработанные» и таких товаров 31 класса МКТУ, как «солод, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи лесные». Товары, приведенные в перечне оспариваемого знака, являются товарами растительного происхождения («овощи», «орехи»).

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих товаров: №176929 – 32 класс МКТУ (пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 33 класс МКТУ - алкогольные напитки (за исключением пива); №181797 – 32 класс МКТУ (пиво), 42 класс МКТУ (реализация пива). Товары, перечисленные в противопоставленных свиде-

тельстввах, относятся к таким родовым группам товаров, как «безалкогольные напитки» и «алкогольные и напитки».

Анализ однородности товаров, приведенный в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков, показал следующее.

При исследовании однородности товара – пиво (32 класс МКТУ) и таких товаров 29 класса МКТУ, как «орехи обработанные, орехи земляные обработанные» с учетом Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 30.11.2009 года по делу №А40-5571/09-5-64 коллегия Палаты по патентным спорам учла традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), а также общий для них круг потребителей.

Сложившееся представление о взаимодополняемости товаров «пиво» и «пивные закуски» (в конкретном случае – орехи) при их употреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров.

Анализ однородности иных товаров 29 класса МКТУ «овощи, сушеные и подвергнутые тепловой обработке» и части товаров 31 класса МКТУ «солод, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи лесные», упомянутых в возражении показал, что их нельзя признать однородными (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992) с товарами, в частности, 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленных товарных знаков (1, 2) поскольку они не совпадают по роду (виду) товаров, их назначению, виду материала, из которого изготовлены товары, разные условия производства и сбыта).

Указанный вывод получил подтверждение в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 30.11.2009 года по делу №А40-5571/09-5-64.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям, регламентированным абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 6 Закона, с уче-

том Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 30.11.2009 года по делу №А40-5571/09-5-64 показал следующее.

Товарные знаки «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельствам №№176926, 181797, исключительное право на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, активно им используются для маркировки пива в России с 1998г. (4) и обладают в отношении этого товара существенной различительной способностью.

Факт известности широкому кругу потребителей этого пивного бренда на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, употребляемых в качестве пивных закусок.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №226269 является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, в части товаров 29 класса МКТУ «орехи обработанные, орехи земляные обработанные» и способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя данных товаров.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.12.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 226269 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; орехи кокосовые сушеные.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, орехи [плоды]; орехи земляные [плоды]; орехи кола; орехи лесные.