

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 федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714894/50, поданное ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», г. Казань (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009714894/50 с приоритетом от 26.06.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой фигуру в виде овала бежевого цвета, с внутренним фоном темно-синего цвета, окаймленным линиями красного, голубого и белого цветов. На обозначении расположена композиция, состоящая из стилизованного изображения щита, короны, колосьев, а также словесный элемент «Gold», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом бежевого цвета. Знак выполнен в бежевом, темно-синим, красным, голубым, белым цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.12.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по

результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица знаком обслуживания со словесным элементом «Gold» по свидетельству №106144 с приоритетом от 14.08.1991 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, в решение о регистрации заявленного обозначения, словесный элемент «Gold» указан в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку не обладает различительной способностью и характеризует товары, указанные в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель согласен с регистрацией обозначения только в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- относительно отсутствия различительной способности элемента «Gold», заявитель отмечает, что данный словесный элемент не является ни характеристикой вида или свойств товара, ни общепринятым наименованием или изображением товара;

- для названия пива обозначение «Gold» является фантазийным, поскольку заявленные товары не представляют собой золото и не изготовлены из него;

- на пивоваренной продукции словесный элемент служит целью вызвать у потребителя косвенные ассоциации с золотом, а указание на состав или характеристику товара при этом отсутствует;

- существуют регистрации знаков со словесным элементом «Gold», где данный элемент занимает доминирующее положение и не исключен из самостоятельной правовой охраны;

- у заявителя уже имеются права на товарные знаки («GOLD MINE BEER» свидетельства: №345887, №370606, №370605; «GOLD MINE» свидетельства №363289, №403451; «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD» свидетельство №412360) в состав которых входит словесный элемент «Gold», при этом он не дискламирован;

- компания заявителя длительное время использует на территории Российской Федерации товары, на которых присутствует словесный элемент «GOLD»;

- для продвижения товаров заявителя был разработан рекламный слоган «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD»;

- в период с 01.06.2008 по 30.04.2009 заявитель вложил около 200 миллионов рублей в рекламу для продвижения на российском рынке пива «GOLD MINE BEER».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714894/50 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ без исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Gold».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- публикации товарных знаков заявителя (1);
- рекламные постеры (2);
- эфирные справки (3);
- материалы о расходах на рекламу (4);
- справки об объемах реализации продукции (5);
- распечатка из сети Интернет (6);
- публикации товарного знака Gold (7);
- рекламные материалы (8);
- справки (9);
- сертификаты соответствия (10);
- товарные накладные (11);
- протоколы осмотра (12);
- социологические исследования (13);
- договоры (14).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.06.2009) поступления заявки №2009714894/50 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).

В соответствии с пунктом 1 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку, в центре которой расположен словесный элемент «Gold», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в бежевом, темно-синем, красном, голубом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714894 основано на том, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Gold», не обладающий различительной способностью и характеризующий товары 32, 33 класса МКТУ и, кроме того, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения основано также на его сходстве до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству

№106144 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявитель согласен с отказом по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем анализ по данным основаниям не требуется.

Что касается указания о неохраноспособности словесного элемента «Gold» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, то анализ заявленного обозначения на соответствие пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «Gold» является лексической единицей английского языка и имеет следующие значения:

- золото; ярко-желтый цвет; богатство;
- что-то дорогостоящее, исключительно ценное;
- хорошего качества , (см. Яндекс, словари).

Исходя из семантики слова можно заключить, что словесный элемент «Gold» может быть воспринят как указание на свойства товаров, имеющие хвалебный характер.

Следует отметить, что среди ранее зарегистрированных товарных знаков и знаков по международным регистрациям, действующих в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, словесный элемент «Gold» встречается довольно часто (см., например, свидетельства №№408421, 412046, 381208, 379629, 148838, 182597, 249199, 245796, международные регистрации №№958473, 926717). Ввиду частого использования указанного словесного обозначения различными производителями для маркировки одного и того же товара слово само по себе без связи с другими охраноспособными компонентами знаков перешло в разряд описательных характеристик исследуемых товаров, таким образом, потеряло различительную способность и не может индивидуализировать товары производителей.

Таким образом, словесный элемент «Gold» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем документы [1-14] не являются подтверждающими факта приобретения заявленным обозначением различительной

способности, поскольку в них фигурирует другое обозначение, а именно «GOLD MINE BEER», а не словесное обозначение «Gold».

Наличие у заявителя регистраций со словесным элементом «Gold», который в данных регистрациях не является самостоятельным словесным элементом (используется в словосочетании «GOLD MINE BEER»), не является основанием для регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения.

По поводу довода заявителя о том, что существуют государственные регистрации со словесным элементом «GOLD», в которых он занимает доминирующее положение, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2010.