

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), введённой 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 ППС), рассмотрела возражение от 26.09.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 26.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007707980/50, поданное ОАО "Пивоваренное объединение "Красный Восток – Солодовпиво" (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2007707980/50 с приоритетом от 23.03.2007 заявлено словесное обозначение "GOLDIE BEER". Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ "пиво".

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 26.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ "пиво" на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент "GOLD", зарегистрированным на имя BRASSERIES KRONENBOURG, 68, route d'Oberhausbergen F-67200 STRASBOURG, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (международная регистрация № 716134, приоритет от 23.06.1999, публикация в Gazette OMPI des marques internationales, № 1999/15).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.06.2008

об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007707980/50. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака "GOLD MINE BEER" по свидетельству № 345887, сходного до степени смешения с заявленным обозначением "GOLDIE BEER";
- словесный элемент "GOLD" противопоставленной международной регистрации № 716134, согласно публикациям на Интернет-сайтах Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС), не является предметом самостоятельной правовой охраны;
- заявленное обозначение и противопоставленный знак являются несходными по графическому, смысловому и фонетическому критериям сходства;
- в настоящее время в Российской Федерации действует правовая охрана товарных знаков, зарегистрированных на имя третьих лиц в отношении товара "пиво" и образованных от слова "GOLD";
- тот факт, что товар "пиво" чаще всего реализуется в бутылках, не может привести к смешению потребителем оригинальной бутылки заявителя, на которой размещена оригинальная этикетка, с бутылкой, зарегистрированной в качестве знака по международной регистрации № 716134;
- согласно проведенным заявителем исследованиям рынка, противопоставленный знак в Российской Федерации не используется.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения "GOLDIE BEER" по заявке № 2007707980/50 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ "пиво" с исключением из правовой охраны словесного элемента "BEER".

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка с Интернет-сайта Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) о регистрации № 345887 товарного знака "GOLD MINE BEER" на 1 л. [1];
- распечатка с Интернет-сайта ВОИС о международной регистрации № 716134 знака со словесным элементом "GOLD" на 3 л. [2];

– распечатка с Интернет-сайта "Мультитран" с переводом с английского языка слова "GOLDIE" на 1 л. [3];

– распечатки с Интернет-сайтов Роспатента и ФИПС о регистрациях товарных знаков со словесными элементами, образованными от слова "GOLD", на 16 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (23.03.2007) поступления заявки № 2007707980/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002, (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 ТЗ 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 ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, а также 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) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "GOLDIE BEER" по заявке № 2007707980/50 является словесным, выполненным стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита в

одну строку. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в заявке № 2007707980/50, данное словосочетание не имеет смыслового значения; слово "BEER" в переводе с английского языка означает "пиво".

Противопоставленный знак по международной регистрации № 716134 является комбинированным и представляет собой изображение бутылки желтого цвета с пробкой и овальной желтой этикеткой. В центральной части этикетки во всю ее ширину расположен словесный элемент "GOLD", выполненный стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита. Данный словесный элемент занимает в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение. Слово "GOLD" в переводе с английского языка означает "золото".

Согласно распечатке с Интернет-сайта ВОИС о противопоставленной международной регистрации № 716134 [2] словесный элемент "GOLD" в данном знаке не является объектом самостоятельной правовой охраны. Однако, согласно решению Роспатента от 12.01.2004 о предоставлении противопоставленному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации, неохраняемыми элементами данного знака являются все цифры, буквы и обозначения, за исключением слова "GOLD". На момент принятия коллегией Палаты по патентным спорам решения на Интернет-сайте ВОИС содержалась информация, о том, что словесный элемент "GOLD" в противопоставленной регистрации №716134 является охраноспособным элементом. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что ВОИС была устранена техническая ошибка и знак по международной регистрации №716134 должен учитываться при проведении анализа на тождество и сходство заявленного обозначения "GOLDIE BEER" по заявке № 2007707980/50.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №716134 показал следующее.

Входящий в состав противопоставленного знака словесный элемент "GOLD" несет основную индивидуализирующую нагрузку. В заявленном

обозначении основная нагрузка падает на элемент "GOLDIE", расположенный в начальной позиции в знаке.

Анализ звукового сходства сопоставляемых элементов определяется полным фонетическим вхождением элемента "GOLD" противопоставленного знака в заявленное обозначение.

Семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено следующим.

Заявленное обозначение "GOLDIE BEER" не является устойчивым словосочетанием. При этом, словесный элемент "BEER" ("пиво") указывает на вид товара, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, в связи с чем он является неохраняемым. Таким образом, индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является слово "GOLDIE".

Согласно документу [3], слово "GOLDIE" в переводе с английского языка означает "золотой диск (вручается исполнителю, чья грампластинка разошлась более чем в миллион экземпляров)". Таким образом, можно сделать вывод о том, что семантическое значение слова "GOLDIE" образовано от слова "GOLD" (путем добавления окончания "-IE"). Из изложенного усматривается, что имеет место подобие заложенных в элементах "GOLDIE" ("золотой диск") и "GOLD" ("золото") идей, что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Графическое сходство обозначений имеет место ввиду сходства словесных элементов "GOLDIE" и "GOLD" по виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту.

В отношении однородности товаров следует констатировать, что товар "пиво", для которого испрашивается правовая охрана обозначения "GOLDIE BEER", является тождественным и, следовательно, однородным товару "пиво" перечня международной регистрации № 716134.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что, учитывая наличие в композиции противопоставленного знака словесного элемента "GOLD", являющегося предметом самостоятельной правовой охраны, и однородности

товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения.

В отношении утверждений заявителя о наличии товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации в отношении товара "пиво" и образованных от слова "GOLD", в частности товарного знака заявителя "GOLD MINE BEER" по свидетельству № 345887, а также о том, что противопоставленный знак не используется на территории Российской Федерации, следует отметить, что данные вопросы не имеют отношения к установлению сходства сравниваемых обозначений до степени смешения и не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2008.