

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 10.10.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 11.07.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007709192/50, поданное ОАО "Пивоваренное объединение "Красный Восток – Солодовпиво" (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007709192/50 с приоритетом от 02.04.2007 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя, в отношении товаров 32 класса МКТУ "пиво", указанных в перечне.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой этикетку в виде овала синего цвета, внутри которой расположены следующие элементы: «Tradition & Quality», «RUSSIAN BREWERY», «Goldie BEER», «4,5 Alc Vol.» и «1,5 L». Данные элементы заключены внутри фантазийной геометрической фигуры синего цвета, по краю которой проходит двойная рамка красного и белого цветов. Под словесным элементом «BEER» расположены две изогнутые линии бежевого и черного цветов. В нижней части этикетки изображены словесные элементы «СВЕТЛОЕ ПИВО» и «ХОЛОДНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение исполнено в синем, бежевом, белом, красном, желтом, сером, черном, голубом цветовых сочетаниях.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 11.07.2008 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 товара 32 класса МКТУ "пиво" на основании 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 10.10.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.07.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007709192/50. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака "GOLD MINE BEER" по свидетельству № 345887, сходного до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением;

- словесный элемент "GOLD" знака по 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;

- ввиду того, что суффикс "-ie" не входит в число традиционно используемых в английском языке для образования прилагательных от существительных, слово "Goldie" не может рассматриваться как образованное от слова "GOLD";

- слово "Goldie" в английском языке имеет самостоятельное значение, отличное от слова "GOLD" – имя, которое носит, в частности, известная актриса Goldie Hawn (Голди Хоун);

– 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";

– форма бутылок и размещенные на них этикетки всех крупных производителей пива отличаются друг от друга, следовательно, потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя товара, маркированного заявленным комбинированным обозначением;

– согласно проведенным заявителем исследованиям рынка противопоставленный знак в Российской Федерации не используется.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения по заявке № 2007709192/50 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ "пиво" с исключением из правовой охраны всех словесных элементов, кроме слова "Goldie".

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 2 л. [2];

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

– копия издания Крылова И.П., Гордон Е.М. "Грамматика современного английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. – 4-е изд., испр. – М.: Книжный дом "Университет", 1999. – На англ. яз. на 2 л. [4];

– распечатка с Интернет-сайта www.peoples.ru об актрисе Goldie Hawn (Голди Хоун) на 3 л. [5];

– распечатка с Интернет-сайтов ru.wikipedia.org и goldie.dj.ru о музыканте, продюсере, диджее и актере Goldie на 4 л. [6];

– распечатка с Интернет-сайта Роспатента о регистрациях товарных знаков со словесными элементами, образованными от слова "GOLD", на 6 л. [7].

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

С учетом даты (02.04.2007) поступления заявки № 2007709192/50 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 14.4.2.4 Правил ТЗ 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 по заявке № 2007709192/50 является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую заключенную в овал желтого цвета фантазийную фигуру синего цвета с красно-белым контуром, имеющую овальную верхнюю часть и

остроугольную, в форме буквы "М", нижнюю часть. В центральной части фигуры синего цвета во всю ее ширину расположен словесный элемент "Goldie", выполненный оригинальным шрифтом желтого цвета буквами латинского алфавита; буква "G" – заглавная, остальные – строчные. В верхней части фигуры синего цвета расположен словесный элемент "Tradition & Quality", выполненный по дуге буквами латинского алфавита стандартным шрифтом бежевого цвета и в переводе с английского языка означающий "традиция и качество". Между элементами "Tradition & Quality" и "Goldie" на стилизованном изображении короны, колосьев хмеля и щита расположен словесный элемент "RUSSIAN BREWERY", выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета, в переводе с английского языка означающий "российский пивоваренный завод". Под элементом "Goldie" расположен словесный элемент "BEER", выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом желтого цвета, в переводе с английского языка означающий "пиво". В нижней части фигуры синего цвета расположены выполненные стандартным шрифтом бежевого цвета элементы "4,5 Alc Vol." и "1,5 L", означающие крепость и литраж, а также две изогнутые линии бежевого и черного цветов. В нижней части этикетки под фигурой синего цвета расположены словесные элементы "СВЕТЛОЕ ПИВО" и "ХОЛОДНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ", выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом голубого, синего, белого и черного цветов.

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 комбинированного обозначения со словесным элементом "Goldie" по заявке № 2007709192/50.

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

В заявленном обозначении все информационные обозначения и словесные элементы, кроме слова "Goldie" не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми, так как указывают на вид, свойства, объем, а также способ и место производства товара. Учитывая также композиционное исполнение заявленного обозначения, следует констатировать, что доминирующее положение занимает в нем словесный элемент "Goldie", который несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку.

В противопоставленном знаке основным «сильным» элементом является охраноспособный словесный элемент «GOLD».

Звуковое сходство сравниваемых словесных элементов определяется полным вхождением элемента "GOLD" противопоставленного знака в словесный элемент "Goldie" заявленного обозначения.

Семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено следующим.

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.

По графическому фактору сходству сравниваемые словесные элементы "Goldie" и "GOLD" являются не сходными ввиду различных общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв и цветовой гаммы.

В отношении однородности товаров следует констатировать, что товар "пиво", для которого испрашивается правовая охрана комбинированного обозначения по заявке № 2007709192/50, 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, несмотря на отсутствие сходства обозначений по графическому критерию, следует констатировать, что заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Следует указать, что наличие старших прав, принадлежащих заявителю, на сходные обозначения не является основанием для неучёта более ранних исключительных прав на сходные знаки.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2008.