

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 25.04.2013, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.05.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729429 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011729429 с приоритетом от 07.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Завод Трехсосенский», г.Дмитровград, Ульяновская обл. (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729429 для части заявленных товаров 32 класса МКТУ. В отношении товаров «пиво; составы для изготовления ликеров; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для

изготовления пива» заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ» воспроизводит обозначение, представляющее известный рекламный слоган, используемый компанией «САБМиллерРУС» в рекламе пива «Золотая Бочка» (см. Интернет, <http://90ie.ru/14/zolotaya-bochka-nado-chashhe-vstrechatsya>; <http://www.twxtart.ru/baza/slogan/pivo.html>; http://www.sostav.ru/new_itogi/nominant/323/; <http://mptron.com/info/13025.htm>).

В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво; составы для приготовления ликеров; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива) будет вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Заявитель выразил несогласие с данным решением Роспатента в возражении, поступившем 13.05.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- довод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, об известности рекламного слогана «НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ» в рекламе пива «Золотая бочка», выпускаемого компанией «САБМиллерРУС», несостоятелен;

- ни в открытых источниках информации, ни на сайтах компании-производителя не содержатся сведения, подтверждающие факт присутствия на рынке пива «Надо чаще встречаться», выпускаемого компанией «САБМиллерРУС»;

- первый сайт, на который ссылается экспертиза (<http://90ie.ru/14/zolotaya-bochka-nado-chashhe-vstrechatsya/>), является сайтом поклонников 90-х годов и всех тех ценностей (по мнению владельцев сайта), которые с этими временами связаны ("Добро пожаловать на сайт 90ie.ru (90-e.ru));

- на сайте действительно есть рекламный ролик пива «Золотая бочка», содержащий следующий сопровождающий видеоряд звуковой текст: «Говорят, наша жизнь прогнет кого угодно и мы уже не те, но это только кажется. Пиво «Золотая бочка». Надо чаще встречаться»;

- ролик был выпущен в 1999 году, однако нет никаких сведений о том, что на дату подачи заявки эта реклама использовалась;

- фраза «Надо чаще встречаться» звучит среди других - «мы уже не те», «говорят, наша жизнь прогнет кого угодно» - и имеет вспомогательный характер по отношению к названию пива «Золотая бочка»;

- права у компании «САБМиллерРУС» оформлены только на серию товарных знаков со словесным элементом «Золотая бочка», например, по свидетельствам № 235146, №235145;

- таким образом, включение фразы в рекламный текст в 1999 году носило случайный характер, компания не строила каких-либо планов в отношении ее дальнейшего использования и продвижения на рынке;

- открытые источники информации не содержат доказательств использования фразы «Надо чаще встречаться» компанией «САБМиллерРус» позже или в настоящее время;

- вторая ссылка на зарегистрированный на физическое лицо любительский сайт <http://www.textart.ru/baza/slogan/pivo.html> также неубедительна в силу характера размещенной здесь информации, содержащей недостоверные сведения;

- например, на сайте приведена фраза «Золотой вкус, которого ты достоин», упоминаемая в числе слоганов компании-производителя пива «Золотая бочка», однако данная фраза является зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №334924 в отношении товаров 32 класса на имя ООО «ПИРСЕН»;

- третья ссылка на сайт [http://www.sostav.ru/new itogi/nominant/323/](http://www.sostav.ru/new_itogi/nominant/323/) при попытке открытия информирует об ошибке, предположительно данные были удалены по причине утраты размещенной здесь ранее информации своей актуальности, как это бывает в Интернете;

- четвертая ссылка на сайт <http://www.mptron.com/info/13025.htm> содержит указание на музыкальную дорожку из рекламного клипа из первой ссылки, в котором звучит музыкальный отрывок без слов длительностью 21 секунду, и которая предлагается в качестве звонка на телефон;

- в рассматриваемой ситуации более уместен был бы поиск доказательств использования фразы «Надо чаще встречаться» на сайтах производителя пива «Золотая бочка», однако они не содержат упоминаний о рассматриваемом слогане.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729429 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатки товарных знаков со словесным элементом «Золотая бочка» [1];

- распечатка с сайта <http://www.textart.ru/baza/slogan/pivo.html> [2];

- распечатка товарного знака «Золотой вкус, которого ты достоин» по свидетельству №334924 [3];

- распечатка страницы, появляющейся при указании в сети Интернет адреса http://www.sostav.ru/new_itogi/nominant/323/ [4];

- распечатки с сайтов компании-производителя пива «Золотая бочка» [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.09.2011) заявки №2011729429 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые

для изготовления пива» ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным изготовителем товаров, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета заявленного обозначения.

Из имеющихся в деле распечаток следует, что обозначение, тождественное анализируемому, упоминается на нескольких сайтах сети Интернет в качестве слогана, используемого в рекламе пива «Золотая Бочка», выпускаемого компанией «САБМИЛЛЕР».

В частности, на указанном в заключении по результатам экспертизы сайте <http://90ie.ru/14/zolotaya-bochka-nado-chashhe-vstrechatsya> присутствует рекламный ролик пива «Золотая Бочка», в котором видеоролик сопровождается следующим текстом: «Говорят, наша жизнь прогнет кого угодно и мы уже не те, но это только кажется. Пиво «Золотая бочка». Надо чаще встречаться».

Необходимо отметить, что упомянутый сайт не является официальным сайтом производителя пива «Золотая Бочка», а представляет собой сайт поклонников 90-х годов. Несмотря на отсутствие четких данных о дате создания указанного ролика, исходя из тематики сайта можно предположить, что данная реклама была выпущена в девяностых годах прошлого столетия. То есть рекламный ролик был создан более чем за десять лет до даты подачи заявки №2011729429. При этом коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о транслировании (периоде, интенсивности) данного рекламного ролика на российском телевидении.

Таким образом, сам по себе факт существования рекламного ролика в сети Интернет, который обнаруживается на сайте, посвященном атрибутам 90-х годов, не позволяет оценить степень информированности потребителей о фразе

«НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ» в связи с пивом «Золотая Бочка» в период, предшествующий дате (07.09.2011) подачи заявки №2011729429.

Резюмируя изложенное, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 25.04.2013, изменить решение Роспатента от 28.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729429.