

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.07.2015 (далее – Роспатент), поданное от имени Открытого акционерного общества «САН ИнБев», г. Клин, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725646, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013725646 с приоритетом от 26.07.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение «Сталинградское», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 16.04.2015 было 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 всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «СТАЛИНГРАДСКОЕ» является прилагательным, образованным от географического наименования города Сталинград (Сталинград – название города Волгограда с 1925 по 1961 год, см. , www.dic.academic.ru) и может вызывать в

сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности, так как заявитель находится в Московской области, в связи с чем способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СТАЛИНГРАДСКАЯ» (свидетельство №154658 с приоритетом от 11.04.1996), зарегистрированным ранее на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» (федеральное казенное предприятие), 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 34, корп. 21А в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В поступившем 31.07.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является российским подразделением крупнейшего в мире пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев». Компания «Анхойзер-Буш ИнБев» является лидирующей в мире пивоваренной компанией и входит в ТОП-5 лидеров среди глобальных производителей товаров повседневного спроса. Компания была образована в конце 2008 года в результате слияния бельгийского пивоваренного концерна «ИнБев» и американской компании «Анхойзер-Буш». Штаб квартира расположена в городе Левен, Бельгия;

- заявитель, «САН ИнБев», является владельцем сети современных пивоваренных заводов в 7 российских городах: Клину, Волжском, Омске, Перми, Саранске, Иваново и Ангарске. Основные марки выпускаемого пива в России - BUD («Бад»), «Клинское», «Сибирская Корона», Stella Artois («Стелла Артуа»), Lowenbrau («Ловенбрау»), Brahma («Брама»), Staropramen («Старопрамен»), Noegaarden («Хугарден»), «Толстяк» и «Bagbier» («Багбир»). На российских предприятиях «САН ИнБев» работает более 4000 человек;

- компания заявителя работает на рынке России 13 лет и занимает одну из ведущих позиций;

- заявитель планирует использовать в своей деятельности обозначение «Сталинградское» при производстве продукции 32 класса МКТУ в Волжском филиале, находящимся по адресу: 404131, г. Волжский, Волгоградская обл., ул. Пушкина, 85, в связи с чем отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров;

- по мнению заявителя, товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №154658, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют различное назначение, круг потребителей и условия реализации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725646 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил выписку из ЕГРЮЛ (ОАО «САН ИНБЕВ») [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (26.07.2013) поступления заявки №2013725646 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 обозначение представляет собой словесное обозначение «Сталинградское», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой имя прилагательное, образованное от имени собственного – «Сталинград», которое в определенный исторический период (1925 – 1961 гг.) действительно являлось географическим наименованием современного российского города Волгоград (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большой Энциклопедический словарь» – <http://dic.academic.ru>).

Учитывая изложенное у коллегии не имеется никаких оснований для вывода о том, что заявленное обозначение, представляющее собой устаревшее (уже не существующее) наименование города Сталинград, может быть воспринято российским потребителем в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров (географический объект – город Волгоград).

Кроме того, заявитель представил выписку из ЕГРЮЛ [1], согласно которой ОАО «САН ИнБев» имеет филиал (пивоваренный завод), расположенный по адресу: 404131, г. Волжский, Волгоградская обл., ул. Пушкина, 85, в котором он планирует производить товары 32 класса МКТУ, маркируемые заявленным обозначением.

В этой связи коллегия не усматривает оснований считать заявленное обозначение несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №154658 [2] представляет собой словесное обозначение «СТАЛИНГРАДСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением пива».

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Сталинградское/Сталинградская» обусловлено наличием совпадающих слогов (четыре), совпадением большинства звуков (сталинградск -).

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большой Энциклопедический словарь» – <http://dic.academic.ru>), обозначения «Сталинградское» и «Сталинградская» образованы от названия города Сталинград, прежнее (до 1961 г.) название города Волгоград. Таким образом, слова «Сталинградское/Сталинградская» имеют значение – свойственный, присущий городу Сталинград.

Учитывая смысловые значения сравниваемых словесных элементов, коллегия пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает сходство знаков по графическому признаку сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений. Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] не оспаривается.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое, составы для изготовления ликеров, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива», и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] «алкогольные напитки, за исключением пива», являются однородными по следующим причинам.

В первую очередь, сравниваемые товары (пиво, пиво имбирное, пиво солодовое и алкогольные напитки) принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки».

Согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством

Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Сопоставляемые товары 32 и 33 классов МКТУ имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи. Круг потребителей пива и других алкогольных напитков практически совпадает. Во многом сходно и их назначение.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво с незначительным содержанием алкоголя» может вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, что обуславливает их сходство до степени смешения и, тем самым, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Вышеуказанный методический подход отражен в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (С.А Горленко, Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Н.А.Радченко. М.: ФИПС Роспатента. 2001. с.13-16).

Имеющиеся различия в способах производства и продвижения пива и прочих алкогольных напитков не оказывают влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при оценке знаков учитывается восприятие знаков средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере алкогольной продукции.

Что касается таких товаров как «составы для изготовления ликеров, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива», то они

являются однородными товару «алкогольные напитки», поскольку являются ингредиентами для алкогольных напитков.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое, составы для изготовления ликеров, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» однородных товарам 33 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи напитки на базе фруктовых или овощных смесей; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как данные товары относятся к безалкогольным напиткам, имеют разные условия производства, разные условия реализации, иной круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2015, отменить решение Роспатента от 16.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725646.