

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, рассмотрела возражение от 25.02.2014, поданное ООО «Сибирский Двор», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728406, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012728406 с приоритетом от 16.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ - пиво.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку прямоугольной формы желтого цвета с красной окантовкой, правый нижний угол которого образует сектор белого цвета с частью дуги окружности. В центре этикетки расположен словесный элемент «**Голдбашер**», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположен словесный элемент «**Goldbasher**»(транслитерация – Голдбашер», выполненный очень мелкими буквами латинского алфавита цвета. Слова «Пиво», «Beer», «светлое», «непастеризованное», «Живое» включены в состав комбинированного товарного знака в качестве неохраняемых элементов. Регистрация знака испрашивается в белом, черном, красном, желтом и темно-желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 13.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «BLADBACHER БЛАДБАХЕР» по свидетельству №339476 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Все словесные элементы, кроме «Голдбашер Goldbasher», входящие в состав заявленного обозначения по заявке №2012728406, являются неохраняемыми, так как указывают на вид и свойства товара.

В поступившем возражении заявитель выражает свое несогласие с указанным решением Роспатента и приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] графически, фонетически и семантически не являются сходными;
- заявленное обозначение является комбинированным, выполнено в яркой цветовой гамме с использованием оригинального шрифтового решения словесных обозначений в отличие от словесного товарного знака [1], выполненного стандартным шрифтом в черно-белом цвете;
- обозначение «Bladbacher» в переводе с немецкого означает «пьяный кабан», как указано в описании к заявке, обозначение «Goldbasher» состоит из двух слов английского языка «gold» - золото и «basher»- удар;
- обозначения «BLADBACHER БЛАДБАХЕР» и «Goldbasher Голдбашер» отличаются фонетически за счет разных начальных частей обозначений, на которые падает ударение и именно на них акцентируется внимание потребителя;
- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление на потребителя, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;
- согласно данным из сети Интернет правообладатель противопоставленного знака является индивидуальным предпринимателем и владельцем ресторана-пивоварни «Бладбахер», основным направлением

деятельности которого является общественное питание с широким ассортиментом и реализацией фирменного пива в рамках оказания ресторанных услуг;

- заявитель с 2010 года является поставщиком пива «Goldbasher Голдбашер» на территории г. Новосибирска и области, в результате чего заявленное обозначение приобрело широкую известность среди потребителей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2013 по заявке №2012728406 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о заявке №2012728406 и свидетельстве №339476 [2];
- сведения из сети Интернет [3];
- материалы, подтверждающие деятельность заявителя [4];
- копии накладных и фотографии этикетки [5].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.08.2012) поступления заявки №2012728406 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 качество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, характеризующим товар, в соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил 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.

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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

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

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 принимается 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 выполненное оригинальным шрифтом словесное обозначение «Голдбашер», расположенное в центре прямоугольной этикетки, над которым расположено словесное обозначение «**Goldbasher**», выполненное буквами, размер которых в несколько раз меньше букв, которыми выполнено обозначение «Голдбашер».

Слова «Пиво», «Beer», «светлое», «непастеризованное», «Живое» включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов, что было указано заявителем в описании заявки. В связи с чем заявитель согласен, что указанные словесные элементы не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающие на вид и свойства товаров.

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

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесные обозначения «**BLADBACHER**»/«**БЛАДБАХЕР**», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно и

размещенные одно над другим. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ - пиво.

Товары, в отношении испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товары, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они не являются сходными между собой, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически.

Отсутствие фонетического сходства обозначений обусловлено различиями в произнесении начальных частей обозначений «Голд-» и «Блад-», которые являются наиболее «сильными» частями с точки зрения их восприятия, поскольку именно на начальных частях обозначений акцентируется основное внимание потребителя. Также следует отметить, что и конечные части сравниваемых обозначений «Голдбашер» и «Бладбахер» имеют отличия.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [1] по семантическому критерию сходства словесных обозначений установлено, что обозначение «Goldbasher» состоит из лексических единиц английского языка «gold», означающего «золото; золотой», и «basher» означающего «профессиональный боксер; тот, кто наносит удар; ненавистник; канотье», в то время как противопоставленный товарный знак «Бладбахер Bladbacher» [1] является фантазийным обозначением, не имеющим смыслового значения.

Имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении (цветовое сочетание, оригинальный шрифт, обводка контура букв, различное их начертание) и в противопоставленном товарном знаке [1] (отсутствие графических элементов и использование стандартного шрифта) способствуют различному зрительному восприятию их потребителями.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

В связи с указанным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.02.2014, отменить решение Роспатента от 13.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012728406.