

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.02.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Пивоваренное объединение «Красный Восток – Солодовпиво», Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.11.2009 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2008712836/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD» по заявке № 2008712836/50 с приоритетом от 24.04.2008 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 32, 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию «заявленное обозначение представляет собой изобретенное словосочетание «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Транслитерация последнего слова буквами русского алфавита «голд». Одним из возможных переводов с английского на русский язык является «бери по жизни сокровища».

Решением Роспатента 23.11.2009 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне. В отношении другой части услуг 35 классов МКТУ, а также всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в

перечне, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD» сходно до степени смешения с комбинированными знаками, содержащими в своем составе словесный элемент «GOLD», по свидетельству № 106144 с приоритетом от 14.08.1991, по международной регистрации № 613625 с конвенционным приоритетом от 30.08.1993;
2. правообладателем знака по свидетельству № 106144 является «Уорлд Голд Каунсл, ассоциация», Швейцария, владельцем знака по международной регистрации № 613625 является «AXIONS S.A.», Швейцария;
3. правовая охрана знаку по свидетельству № 106144 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;
4. правовая охрана знаку по международной регистрации № 613625 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;
5. степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлена фонетическим сходством словесных элементов «GOLD»;

6. заявленное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD» представляет собой лозунг, в котором внимание потребителя будет акцентироваться на элементе «GOLD»;
7. исключительные права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№ 345887, 370606, 370605, 363289 не могут служить основанием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу самостоятельного делопроизводства по каждому делу.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.02.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявитель ограничил первоначально испрашиваемый объем притязаний по заявке № 2008712836/50, исключив из заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ;

- заявителем изложена просьба о снятии противопоставленного товарного знака по свидетельству № 106144 в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с исключением из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель является владельцем исключительных прав на товарные знаки, содержащие словесный элемент «GOLD», по свидетельствам №№ 345887, 370606, 370605, 363289;

- заявленное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD» представляет собой оригинальный слоган, исполненный в одну строку и при прочтении которого основное внимание потребителя будет сконцентрировано на первых трех словах «БЕРИ ПО ЖИЗНИ» в силу их написания и начального расположения;

- заявленное обозначение может звучать как «БЕРИ ПО ЖИЗНИ ЗОЛОТО» и призван вызывать у потребителя ассоциативный ряд: золото-

деньги-богатство-успех- «все самое лучшее» или «БЕРИ ОТ ЖИЗНИ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ»;

- заявленное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD» придумано заявителем, и его толкование зависит от субъективного восприятия конкретного человека, при этом используется специально для продвижения вышеуказанных товарных знаков заявителя, поскольку сопутствует товарным знакам «GOLD MINE BEER»;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 613625 является комбинированным, состоит из вертикально ориентированного прямоугольника, в центре которого помещен словесный элемент «GOLD», а в верхней части размещены словесные элементы «Old Switzerland», «GOLDKENN», помещенные в овал, в центре которого расположено изображение снежной горной вершины;

- графические различия между заявленным обозначением и знаком по международной регистрации № 613625 заключаются в разном общем зрительном впечатлении, разных алфавитах, которыми исполнены сравниваемые словесные элементы, разном количестве слов и букв, их различном композиционном построении;

- словесный элемент «GOLD» в противопоставленном знаке по международной регистрации № 613625 имеет известное значение – «ЗОЛОТО»;

- по телевидению на известных каналах проходит рекламная кампания товаров заявителя, при этом сюжет телевизионного ролика раскрывает секреты производства золотого пива;

- заявленное обозначение стало «лицом» рекламной кампании заявителя, который вложил значительное количество материальных средств в продвижение на российском рынке пива «GOLD MINE BEER» и связанного с ним слогана «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD»;

- продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю;

- слово «GOLD» в результате интенсивного использования на территории Российской Федерации ассоциируется с именем заявителя в отношении напитков с содержанием алкоголя;

- информация о товарах, которые пользуются популярностью, и деятельности заявителя размещена в печатных изданиях, сети Интернет и в других средствах массовой информации;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 613625 широко известен в мире как производитель элитного швейцарского шоколада, который принадлежит к элитной группе европейской кондитерской продукции;

- элитный шоколад «GOLDKENN» обладает фирменным стилем, упаковывается в оригинальную и изысканную упаковку и востребован в сувенирных и подарочных программах;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 613625 используется его владельцем в отношении кондитерской продукции (шоколада, оформленного в виде слитка золота);

- противопоставленный знак по международной регистрации № 613625 не используется владельцем в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем, заявителем подано заявление о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с неиспользованием на территории Российской Федерации;

- заявленные товары и товары, в отношении которых используется знак по международной регистрации № 613625, не пересекаются на рынке, имеют разные род и назначение, условия сбыта, стоимость и круг потребителей;

- словесный элемент «GOLD» в заявленном обозначении используется в значении «все самое лучшее», а в противопоставленном знаке «самое дорогое, слиток золота»;

- смысловые различия между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации № 613625 заключаются в разных понятиях и идеях, что свидетельствует о полном отсутствии сходства до степени смешения;

- фонетические различия между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации № 613625 заключаются в разном фонетическом составе, разном количестве слов и букв, которые составляют сравниваемые словесные элементы, что также свидетельствует о полном отсутствии сходства до степени смешения.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения от 17.02.2010 приложены следующие документы:

- копии публикаций товарных знаков заявителя – на 4 л.;
- копия публикации ВОИС знак по международной регистрации № 613625 – на 3 л.;
- копии рекламных постеров – на 3 л.;
- копии эфирных справок – на 134 л.;
- данные о расходах на рекламу – на 13 л.;
- внутренние справки об объемах реализации и производства продукции – на 2 л.;
- справки рекламных агентств – на 6 л.;
- распечатка с Интернет-сайта заявителя – на 1 л.;
- распечатки информации из сети Интернет о заявленном обозначении – на 6 л.;
- распечатка из сети Интернет в части использования противопоставленного знака по международной регистрации № 613625 – на 4 л.;
- распечатки с сайтов Яндекс, Google, Yahoo, Rambler – на 8 л.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2010, заявителем была выражена просьба о переносе заседания коллегии в связи с тем, что на 30.04.2010 назначено заседание коллегии по рассмотрению заявления о неиспользовании на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 613625.

В удовлетворении ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (09.03.2010) правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 613625 действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 17.02.2010, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.04.2008) поступления заявки № 2008712836/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый 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 (далее — Правила).

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 требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях

понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

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

Заявленное обозначение «БЕРИ ПО ЖИЗНИ GOLD» (1) по заявке № 2008712836/50 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами в одну строку. Словосочетание «БЕРИ ПО ЖИЗНИ» исполнено буквами русского алфавита, а слово «GOLD» - буквами латинского алфавита. Такое исполнение заявленного обозначения (1) с использованием при написании словесных элементов букв разных алфавитов не позволяет воспринимать его как единую грамматическую и синтаксическую конструкцию. Вместе с этим, поскольку словесный элемент «БЕРИ ПО ЖИЗНИ» воспринимается как некий призыв, логическое ударение падает на словесный элемент «GOLD», который и несет наибольшую нагрузку при восприятии и является наиболее «сильным» элементом обозначения (1). Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается, с учетом скорректированного объема притязаний: в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента в отношении услуг 35 класса МКТУ заявителем согласно материалам возражения от 17.02.2010 не оспаривается. В связи с

этим, коллегия Палаты по патентным спорам считает нецелесообразным проведение анализа на тождество, сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленного в решении Роспатента товарного знака по свидетельству № 106144 с приоритетом от 14.08.1991 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак со словесными элементами «GOLD», «Old Switzerland», «GOLDKENN» (2) по международной регистрации № 613625 с конвенционным приоритетом от 30.08.1993 является комбинированным. Изобразительные элементы знака (2) представлены прямоугольником, ориентированным по вертикали, в верхней части которого расположен горизонтально ориентированный овал. В центре овала исполнено стилизованное изображение гор. Верхнюю часть овала занимает словесный элемент «Old Switzerland», исполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, расположенный по линии овала, при этом первые буквы словесных элементов «O» и «S» исполнены заглавными, а остальные буквы – строчными. Нижнюю часть овала занимает словесный элемент «GOLDKENN», при написании которого использованы заглавные буквы латинского алфавита стилизованного шрифта, что затрудняет его прочтение потребителем. Элемент «GOLD» знака (2) выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, по своему композиционному решению занимает доминирующее положение в знаке и в первую очередь фокусирует на себе внимание потребителя. Правовая охрана предоставлена знаку (2) на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), швейцарского происхождения» [«voissons alcooliques (a l'exception des bieres), de provenance suisse.»].

Анализ «сильных» элементов «GOLD» заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ показал звуковое и семантическое тождество словесных элементов «GOLD» заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2).

Графически заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) также являются сходными в силу близкого зрительного впечатления. Данный вывод обусловлен использованием одинакового алфавита (латинского) и характером графического исполнения (стандартный шрифт) словесных элементов «GOLD» обозначения (1) и противопоставленного знака (2).

Фонетический, семантический, графический факторы сходства наиболее «сильных» элементов сравниваемых знаков являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и товары 33 класса МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение, круг потребителей, соотносятся как род (вид) [«алкогольные напитки»], совместно встречаются в обиходе и в продаже, что позволяет признать их однородными. При этом следует отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Так, коллегией Палаты по патентным спорам признаны однородными товары 33 класса МКТУ

противопоставленного знака (2) и товары 32 класса МКТУ «пиво» заявленного обозначения (1), при этом сравниваемые товары находятся в корреспондирующих классах.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и 32 класса МКТУ «пиво». Следовательно, существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров 33 класса МКТУ, 32 класса МКТУ «пиво» одному производителю, а именно владельцу противопоставленного знака (2).

Довод заявителя в части неиспользования противопоставленного знака (2) не принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку правовая охрана товарного знака (2) на территории Российской Федерации действовала как на дату принятия возражения к рассмотрению (09.03.2010), так и на дату заседания коллегии.

Доводы заявителя на приобретение заявленным обозначением (1) дополнительной различительной способности, а также совместное его использование с другими товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат заявителю, не могут быть приняты во внимание, поскольку не опровергают наличия старших исключительных прав на сходный знак у иного лица в отношении однородных товаров. Довод заявителя в части использования владельцем противопоставленного знака (2) в качестве маркировки шоколада, признан несостоятельным, поскольку международная регистрация № 613625 (2) осуществлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 33 класса МКТУ, а также товаров 32 класса МКТУ «пиво» требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с этим, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание следующие обстоятельства.

Товары 32 класса МКТУ обозначения (1) «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» относятся к безалкогольной продукции, имеют иные способы производства, реализуются через другие секции магазинов, чем товары 33 класса МКТУ, представляющие собой алкогольную продукцию. Изложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об отсутствии однородности данных товаров.

Таким образом, для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» решение Роспатента в части признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: **удовлетворить возражение от 17.02.2010, изменить решение Роспатента от 23.11.2009, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2008712836/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров":**

- (511) 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 35 - офисная служба; франчайзинг.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.