

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 № 56 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 12.12.2008, поданное компанией компании «Хейнекен Словенско, а.с.», Словакия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельству №363765, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельству №363765 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2008 за № 363765 для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Уссурийский бальзам», г.Уссурийск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение выполненное в виде этикетки, в верхней части которой размещено контрастное поле с полосами, в центре которого помещен контрастный прямоугольник со сглаженными краями, вверху которого – окружность, внутри нее находится изображение стилизованного существа. Центральная часть этикетки представляет собой изображение птицы, летящей над рощей. Под изображением птицы размещено контрастное белое поле, а в его центре расположен словесный элемент «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», выполненный в кириллице своеобразным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельству № 363765, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение считает, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельству №363765,

зарегистрированный в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, словацкой компании Хейнекен Словенско знаком «GOLDENER FASAN» по международной регистрации №508650 и заявленным на регистрацию комбинированным обозначением «ZLATY BAZANT ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по заявке №2007707445/50 на основании фонетического и семантического сходства;

- сравниваемые обозначения включают сходные до степени смешения изобразительные элементы, а именно изображение птицы фазан;

- также лицо, подавшее возражение, представило социологический опрос Аналитического центра Юлия Левады на тему «Уровень сходства и возможность смешения словесных обозначений «GOLDENER FASAN» и «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» и комбинированных товарных знаков по свидетельству №363765 и знака по международной регистрации №508650. Данные проведенного исследования показали, что большинство потребителей либо находятся в заблуждении и считает, что «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» и «GOLDENER FASAN» - это или два варианта одного обозначения или принадлежат одному производителю, либо может быть введено в заблуждение ввиду семантического и фонетического обозначения «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», полагая, что его производит компания, выпускающая товары под обозначением «GOLDENER FASAN»;

- производимое компанией лица, подавшего возражение, пиво широко известно на российском рынке. Владелец оспариваемого товарного знака ОАО «Уссурийский бальзам» производит горькие настойки и в случае появления на рынке пива «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», потребитель посчитает это пиво продуктом лица, подавшего заявление, а следовательно, владелец оспариваемого знака будет иметь незаслуженные преимущества и нанесет ущерб репутации компании «Хейнекен Словенско, а.с.».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- информация о товарном знаке по свидетельству №363765;

- информация о знаке по международной регистрации №508650;
- информация о заявленном обозначении на регистрацию товарного знака по заявке №2007707445/50;
- отчет по исследованию;
- решение Палаты по патентным спорам от 11.02.2008;
- распечатка из сети Интернет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363765 в отношении товаров «пиво; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Правообладателем, на заседания коллегии 08.07.2009 был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение законодательства при наличии более раннего приоритета международной регистрации №508650 и наличии поданной на регистрацию заявки №2007707445/50. Однако, очевидно, что при вынесении положительного решения по заявке, экспертиза основывала его на существовании более ранних товарных знаках, принадлежащих ОАО «Уссурийский бальзам» (правообладатель);
- на данный момент правовая охрана знака по международной регистрации №508650 на территории Российской Федерации досрочно полностью прекращена, что заявителем не оспорено;
- в отношении заявки №2007707445/50 было вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака;
- лицо, подавшее возражение не является владельцем более ранних регистраций со словесным обозначением «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» или сходных с ним, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №363765 не может быть ложным или вводить в заблуждение потребителя;

- что касается социологического опроса, то он относится к вопросу сходства знака по международной регистрации №508650 (который досрочно прекратил свое действие на территории Российской Федерации) и комбинированного товарного знака №220218, принадлежащего правообладателю;

- согласно Постановлению Федерального арбитражного суда Московского округа от 18.05.2009 г. отменено Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, и дело о признании недействительным Решения Палаты по патентным спорам от 12.02.2008 направлено на новое рассмотрение.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка информации о заявке на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007707445/50;

- копия решения Роспатента от 05.02.2009;

- автоматизированная копия постановления Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 18.05.2009.

Также лицом, подавшим возражение, была предоставлена Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Москвы от 28.08.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (06.08.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) 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 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 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в

частности, совпадение значений 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3. (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителя или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Что касается противопоставления в виде заявки №2007707445/50, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее. На момент принятия к рассмотрению возражения (12.01.2009) противопоставленному комбинированному товарному знаку по заявке №2007707445/50 было отказано в предоставлении правовой охраны в связи со сходством обозначения с товарными знаками со словесным элементом «золотой фазан», принадлежащему ОАО «Уссурийский бальзам» и имеющими более ранний приоритет. Указанное обуславливает отсутствие необходимости учета данной ссылки в качестве

противопоставления для признания недействительности предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по свидетельству №363765.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №363765 представляет собой комбинированное обозначение выполненное в виде этикетки, в верхней части которой размещено контрастное поле с полосами, в центре него помещен контрастный прямоугольник со сглаженными краями, вверху которого – окружность, внутри нее находится изображение стилизованного существа. Центральная часть этикетки представляет собой изображение птицы, летящей над стилизованной рощей. Под изображением птицы размещено контрастное белое поле, в центре которого расположен словесный элемент «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» выполненный в кириллице своеобразным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №508650 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, вытянутый по горизонтали и со скошенными углами, в который помещен еще один прямоугольник меньшего размера. В середине обозначения в круге помещено изображение птицы с длинным хвостом. Под данным изображением расположен словесный элемент «GOLDENER FASAN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. В конечной части словосочетания размещен элемент ®. Вся композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

В противопоставленном знаке основную индивидуализирующую функцию несет в себе словесный элемент «GOLDENER FASAN».

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что оба знака – этикетки, в которых основную индивидуализирующую нагрузку выполняют словесные элементы «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН»/«GOLDENER FASAN».

Словесный элемент противопоставленного знака «GOLDENER FASAN» в переводе с немецкого языка означает «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» (см. slovari.yandex.ru), что семантически сближает знаки.

Вместе с тем, фонетически рассматриваемые элементы следует признать несходными, поскольку обозначения представляют собой сочетания лексических единиц различных языков (русского и немецкого), имеющих разное звучание.

Оспариваемый товарный знак выполнен в яркой цветовой гамме, создающей запоминающуюся композицию, где изображение фазана находится в центре композиции на фоне леса. Над ним расположен изобразительный элемент «шкура тигра», на котором содержится стилизованный элемент в виде головы животного, помещенного в круг, а сам словесный элемент выполнен витьеватым шрифтом на свитке. Противопоставленный знак исполнен в черно-белом цвете, содержит единственное словосочетание и изобразительный элемент в виде птицы в круге. Довод о том, что включение в знаки изображения фазана делает знаки графически сходными, является неубедительным, поскольку изображения птиц принципиально отличаются (натуралистическое и стилизованное).

Таким образом, при сравнении рассматриваемого товарного знака по свидетельству №363765 и противопоставленного знака по международной регистрации №508650 выявлено, что они производят разное зрительное впечатление в целом, позволяющее коллегии Палаты по патентным спорам признать их визуально несходными.

Приведенные выше выводы в отношении фонетического, семантического и графического факторов сходства коррелируют с выводами социологического опроса, представленного лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, оценивая значимость каждого из обозначенных критериев, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о второстепенности семантического фактора сходства, что обусловлено тем, что немецкий язык не является родным для российского потребителя и на восприятие знака в первую очередь будут оказывать влияние фонетические аспекты. Именно различие знаков по фонетическому и графическому признакам приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений в целом.

В силу отсутствия сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным знаками однородность товаров, для которых предоставлена охрана сопоставляемым знакам, не имеет значения для решения спора по существу.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №363765 требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Что касается социологического опроса, то имеющие место быть в нем выводы не основаны на правовых нормах, не отражают причины превалирования семантического фактора при установлении сходства знаков со словесными элементами «GOLDENER FASAN» и «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» в целом, в связи с чем не могут быть положены в основу решения по возражению против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку в связи с его сходством со старшим знаком.

Что касается доводов лица, подавшего возражения о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям установленным пунктом 3 статьи 6 Закона то, следует указать, что само по себе словосочетание «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» для товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку №363765, носит фантазийный характер и не содержит в себе сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены фактические данные, свидетельствующие об осуществлении им хозяйствующей деятельности по производству пива, снабженного обозначением, воспроизводящим противопоставленный знак, коллегия Палаты по патентным спорам также не усматривает оснований для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Что касается ссылки сторон на рассмотрение сходного спора в судебном порядке, то в силу отсутствия преюдиции коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для переноса заседаний коллегии.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №363765.