

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.08.2006, поданное компанией «БУДЕЙОВИЦКИЙ МЕШТЯНСКИЙ ПИВОВАР а.с.», Чешская Республика (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.04.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2003709624/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003709624/50 с приоритетом от 13.05.2003 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ - пива.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (пивная этикетка). На темно-синем фоне квадратной этикетки буквами латинского алфавита красного цвета с белым контуром выполнены словесные элементы «Budweiser» и «Bürgerbräu», расположенные в центре этикетки одно под другим. Под словесными элементами расположены изображения печати предприятия и шести медалей, в нижней части этикетки расположена выполненная мелкими буквами надпись на чешском языке «vyroba a plnení budejovicky mestansky pivovar a.s.», в переводе означающая – изготовлено и розлито по бутылкам на предприятии «Будейовицкий Мештянский Пивовар а.с.», в верхней части знака расположены изображения двух букв «B.B.», которые выполнены красным цветом с белым контуром.

Решение экспертизы от 27.04.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, основано на несоответствии его требованиям пунктов 1 статьи 6 и пунктов 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и

пунктов 2.3.2, 2.8.2, 2.9, 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Budweiser Bürgerbräu», сходный до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя «Budejovicky Budvar, Narodni Podnik Ceske Budejovice» (CZ):

- комбинированным знаком со словесным элементом «Budweiser Budbrau», международная регистрация №614537 [1], с приоритетом от 15.11.1993;
- комбинированным знаком со словесным элементом «Budweiser Budvar», международная регистрация № 614536 [2], с приоритетом от 03.11.1993;
- словесным знаком «Budweiser», международная регистрация № 238203 [3], с приоритетом от 28.12.1994;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Budweiser Budvar», свидетельство № 40718 [4], с приоритетом от 07.01.1970.

Кроме того, поскольку мелкими буквами по нижнему краю этикетки приведена надпись, указывающая на производителя товара, часть которой является наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ), экспертизой приведены следующие ссылки на свидетельства на право пользования НМПТ:

- (БУДЕЕВИЦКИ ПИВО) BUDEJOVICKE PIVO, свидетельство № 0018/0001 с приоритетом от 01.12.1994;
- (БУДЕЕВИЦКИ ПИВО-БУДВАР) BUDEJOVICKE PIVO - BUDVAR, свидетельство № 0020/0001 с приоритетом от 01.12.1994;
- (БУДЕЕВИЦКЕ БУДВАР) BUDEJOVICKE BUDVAR, свидетельство № 0021/0001 с приоритетом от 01.12.1994.

Также в решении экспертизы указано, что все цифры (даты) и словесные элементы, кроме «Budweiser Bürgerbräu», являются неохраняемыми, так как являются указанием на качество, свойство товара, а также на время и место его производства. Предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R»,

размещенной внутри окружности, представляет собой общепринятый символ независимо от области деятельности и также является неохраняемым элементом.

В возражении от 16.08.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его следующим:

- экспертиза рассматривает только словесные элементы в то время, как заявленное обозначение является комбинированным;
- главный элемент этикетки – буквенное сочетание «B.B.», которое может использоваться потребителем как название продукта;
- ссылки на свидетельства НМПТ, содержащие словесный элемент «BUDEJOVICKE», не применимы в данном случае, так как заявитель также обладает правом пользования НМПТ (свидетельства №№ 91/1 и 92/1), в состав которых входит слово «BUDEJOVICKE»;
- также следует отметить, что словосочетание «Budweiser Bürgerbräu» зарегистрировано в качестве НМПТ (свидетельство № 91/1) на имя заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны всех словесных, буквенных, цифровых и изобразительных элементов, кроме букв «B.B.».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения заявителя не убедительными.

С учетом даты (13.05.2003) поступления заявки № 2003709624/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на качество, свойство, а также на время и место производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); даты производства товаров; данные по истории создания производства; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).

Заявленное обозначение представляет собой пивную этикетку квадратной формы, в верхней части которой расположены буквы «В.В.» красного цвета с белой окантовкой, в центральной части этикетки размещен словесный элемент «Budweiser Bürgerbräu», под которым расположено изображение печати предприятия, а слева и справа от нее – по три медали. В нижней части этикетки размещена надпись на чешском языке «vyroba a plnení budejovicky mestansky pivovar a.s.», в переводе означающая – изготовлено и разлито по бутылкам на предприятии «Будейовицкий Мештянский Пивовар а.с.».

Все цифры, буквы и словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, кроме сочетания букв «В.В.» и словесного элемента «Budweiser Bürgerbräu», являются неохраняемыми элементами знака в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку указывают на свойства, качества товаров, а также на дату

создания и место нахождения их производства. Предупредительная маркировка «R в окружности» также не является охранным элементом.

Анализ заявленного обозначения показывает, что доминируют в знаке буквы «B.B.» и словесный элемент «Budweiser Bürgerbräu», выполненные в одинаковой графической манере и цветовой гамме.

Противопоставленные знаки [1-2] являются комбинированными обозначениями, в которых доминирующее положение занимают словесные элементы «Budweiser Budbräu» и «Budweiser Budvar» соответственно. Охрана предоставлена в отношении товара 32 класса МКТУ: пиво.

Знак [3] представляет собой словесное обозначение «Budweiser», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Охраняется в отношении товара 32 класса МКТУ: пиво.

Товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «Budweiser», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «B» выполнена заглавной, а буква «r» заканчивается линией, подчеркивающей это обозначение, под которой расположено словесное обозначение «Budvar», выполненное таким же шрифтом, как и «Budweiser», но буквами меньшего размера. Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ: пиво и солод.

Сравнительный анализ показывает, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Budweiser Bürgerbräu» фонетически сходно с товарными знаками «Budweiser Budbräu» [1], «Budweiser Budvar» [2], «Budweiser» [3] и «Budweiser Budvar» [4], так как все они содержат тождественный словесный элемент «Budweiser», являющийся сильным элементом сопоставляемых знаков.

Семантическое сходство анализируемых словесных обозначений основано на том, что слово «Budweiser» - это название города Чешские Будейовицы на немецком языке в то время, когда Чехия входила в состав Австро-Венгерской Империи.

Таким образом, можно констатировать, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1 - 4].

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Сравнительный анализ перечня товаров показал, что регистрация заявленного обозначения испрашивается для того же товара, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные знаки, а именно, для товара 32 класса МКТУ - пиво.

Принимая во внимание изложенное, коллегия усматривает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этого товара одному производителю.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве заявленного и противопоставленных обозначений [1-4] до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Budweiser Bürgerbräu» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В силу указанного анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 2 статьи 7 Закона не является необходимым.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.08.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 27.04.2006.**