

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, 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.12.2009, поданное ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007715335/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007715335/50 с приоритетом от 24.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29-33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку и кольеретку. На этикетке нанесены прямая и изогнутая полосы, стилизованный герб, изображения медалей и круг с обводкой. На кольеретке на изогнутой полосе выполнен словесный элемент «ЖИГУЛЕВСКОЕ», над полосой расположены стилизованный герб и орнамент из колосьев.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, синем, желтом, красном, темно-красном, черном, желто-коричневом, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 10.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29-33 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483, а также пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Данный вывод основан на том, что словесный элемент заявленного обозначение «ЖИГУЛЕВСКОЕ» в результате его длительного применения для товаров 32 класса МКТУ – «пиво» стал видовым понятием, в отношении остальных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и оказываемых услуг.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарными знаками по свидетельствам №227330, №202080,
- товарным знаком по свидетельству №128000.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.12.2009 и дополнении к возражению от 19.04.2010 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением частично.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что элемент «Жигулевское» представляет собой видовое наименование товара «пиво», в связи с чем просит включить данный элемент в состав товарного знака в качестве неохраняемого;
- заявитель просит ограничить перечень товаров и услуг только товарами 32 класса МКТУ – «пиво, составы для изготовления напитков, сусла, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» и услугами 35 класса МКТУ;
- сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как их словесные элементы являются неохраняемыми, а охраноспособные изобразительные части имеют достаточно высокое визуальное различие, что не позволяет ассоциировать обозначения друг с другом;
- изобразительная часть знака уже получила правовую охрану в рамках свидетельства №362724;

- заявитель является одним из наиболее крупных производителей пива «Жигулевское» и использует заявленное обозначение для маркировки данного продукта, что привело к запоминанию заявленного обозначения потребителем и свидетельствует о его возможности идентифицировать продукцию ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеперечисленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «ЖИГУЛЕВСКОЕ».

Заявителем представлены следующие источники информации:

1. Книга о вкусной и здоровой пише, М., «Пищепромиздат», 1655.
2. Справка ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» об объемах продаж пива «Жигулевское».
3. Распечатка с сайта заявителя об истории ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и перечне заводов, выпускающих пиво «Жигулевское».
4. Распечатка из Википедии.
5. Сведения о продукции ОАО «Жигулевское пиво», г. Самара.
6. Свидетельство на товарный знак №362724.
7. Справки ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» об истории производства пива «Жигулевское», территории и объемах его продаж.
8. Справки ЗАО «Бизнес Аналитика – Интегрированные Маркетинговые Исследования» о производстве пива «Жигулевское» разными производителями.
9. Заключение Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.05.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2007715335/50, представляет собой этикетку и кольеретку. На этикетке нанесены прямая и изогнутая полосы, стилизованный герб, изображения медалей и круг с обводкой. На кольеретке на изогнутой полосе выполнен словесный элемент «ЖИГУЛЕВСКОЕ», над полосой расположены стилизованный герб и орнамент из колосьев.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, синем, желтом, красном, темно-красном, черном, желто-коричневом, сером цветовом сочетании.

Доминирующим элементом обозначения является словесный элемент «ЖИГУЛЕВСКОЕ», который, хотя и не имеет большого размера», обладает смысловым значением, хорошо известен и запоминается потребителем.

Что же касается изобразительной части заявленного знака, то его графические элементы: полосы, гербы, медали, колосья являются слабыми элементами, не запоминающимися потребителем и не способными нести индивидуализирующую функцию.

Следует отметить, что преобладающие в обозначении желтый и синий цвета являются традиционными для этикеток пива «ЖИГУЛЕВСКОЕ, наиболее крупных производителей пива (Пивоваренная компания «Балтика», Очаковский пивзавод, Сан-Инбев, Рыбинский пивзавод, и др.), что подтверждается приложениями к представленному Заключению Санкт-Петербургского Союза дизайнеров [9].

Следовательно, изобразительная часть является более слабой по отношению к словесному элементу при восприятии обозначения в целом.

Наличие же творческого характера при разработке этикетки, согласно вышеупомянутому заключению, не является основанием для признания заявленного обозначения охраноспособным с точки зрения законодательства в области средств индивидуализации.

Сам по себе факт регистрации товарного знака по свидетельству №362724, представляющего собой этикетку без словесных элементов, не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения с доминирующим словесным элементом «ЖИГУЛЕВСКОЕ» в качестве товарного знака.

Словесный элемент «ЖИГУЛЕВСКОЕ» в отношении товара «пиво» является общепринятым наименованием товара «Жигулевское пиво», обладающего определенными свойствами и реализуемого через торговую сеть

именно под этим наименованием, в силу чего оно не обладает различительной способностью.

Изложенный выше вывод подтвержден Постановлением ФАС Московского округа № КА-А40/8399-03 от 29.10.2003.

В случае, если услуги 35 класса МКТУ связаны с производством пива, различительная способность обозначения «ЖИГУЛЕВСКОЕ» в отношении данных услуг также отсутствует.

Следует отметить, что вывод о неохраноспособности данного элемента заявителем не оспаривается.

В отношении иных товаров и услуг, не относящихся к пиву «ЖИГУЛЕВСКОЕ», данный элемент способен ввести потребителя в заблуждение, поскольку несет в себе не соответствующие действительности сведения относительно товара/услуги.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона следует признать правомерным.

С учетом изложенного проведение анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является нецелесообразным (чтобы не противоречить вышеприведенному анализу).

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2009.