


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее от 29.05.2017, поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562505, при этом установлено следующее.



Комбинированный оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2014727713 с приоритетом от 15.08.2014 зарегистрирован 22.01.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №562505 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», г.Барнаул (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас [безалкогольные напитки]; коктейли безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло

солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», всех товаров 33 класса МКТУ сходен до степени смешения:

а) со знаком «TIGER» по международной регистрации №880266 с приоритетом 28.10.2005, правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;



б) с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №226594 с приоритетом от 07.08.1998 (срок действия регистрации продлен до 07.08.2018), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- вышеуказанные знаки используются лицом, подавшим возражение, согласно лицензионным договорам;

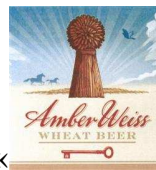
- словесные элементы сравниваемых обозначений «Weis Tiger» и «TIGER», «Tiger Beer» являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

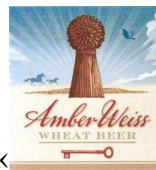
- фонетически обозначения являются сходными за счет присутствия в них тождественного «сильного» элемента «Tiger», а некоторые фонетические отличия, присутствующие в сравниваемых знаках, не влияют на вывод о звуковом сходстве в целом;

- слово «Weis» в оспариваемом товарном знаке воспринимается в качестве немецкого слова «weiß», которое отсылает к словосочетанию на немецком языке «weißer Tiger» или «der weiße Tiger» в переводе на русский язык означающие «белый тигр»;

- словесный элемент «Weis» по отношению к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак «Weis Tiger» (в частности, товарам 32 класса МКТУ «пиво»), обладает низкой различительной способностью, так как слово «weiss» указывает на сорт пива – светлое («белое») пшеничное пиво;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на практику регистраций товарных



знаков « WEISSBIER » по свидетельству №352665 и «  » по свидетельству №496981, в которых словесные элементы «WEISSBIER» (светлое пиво), «Wheat beer» (пшеничное пиво) указаны в качестве неохраняемых элементов обозначений;

- графическое сходство обозначений заключается в наличии совпадающего слова «Tiger», занимающего в комбинированных знаках большую часть визуально воспринимаемой площади словесных элементов, идентичного выполнения словесных элементов буквами латинского алфавита, идентичного написания с точки зрения характера букв, сходного вида шрифта, сходного общего зрительного впечатления;

- небольшие графические отличия не влияют на восприятие сравниваемых словесных элементов в качестве сходных;

- сходство изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №226594 обусловлено наличием тождественных с точки зрения смыслового значения изобразительных элементов, передающих образ животного, одинаковой натуралистической манерой исполнения изобразительных элементов с элементами стилизации, сходным композиционным решением;

- семантика сопоставляемых обозначений совпадает по слову «Tiger» однозначно воспринимаемое потребителями в качестве русского слова «Тигр», а присутствие в знаках изображение тигра усиливает смысловые ассоциации, возникающие в связи со словесными элементами;

- учитывая изложенное, сопоставляемые знаки в целом являются сходными до степени смешения и ассоциируются друг с другом в целом;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- пиво «Tiger», маркируемое товарными знаками компанией Хайнекен Эйша Пасифик Пте.Лтд., длительное время импортировалось в Российскую Федерацию и стало известно задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- с учетом изложенного, оспариваемая регистрация способна создать у потребителей восприятие деятельности по производству пива «Weis Tiger» в качестве продолжения линейки пива «Tiger» сингапурской компании либо как адаптации бренда для российского рынка, осуществляемой с согласия и под контролем производителя оригинального пива «Tiger»;

- на способность оспариваемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара также влияет наличие серии товарных знаков со словесным элементом «Tiger», зарегистрированных на имя Хайнекен Эйша Пасифик Пте.Лтд. на территории Российской Федерации и на территории других государств, а также поданных на регистрацию обозначений с элементом «Tiger»;

- с 2016 года пиво «Tiger» стало производится лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации по лицензионному договору с Хайнекен Эйша Пасифик Пте.Лтд., по соответствующим рецептурам и под контролем сингапурской компании для обеспечения высокого качества продукции и обеспечения ее большей доступности потребителям на российском рынке;

- сходство обозначений и вероятность введения потребителей в заблуждение усиливается за счет характера фактического использования правообладателем оспариваемого товарного знака для разливного пива;

- заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению



« пиво светлое «Вайс Тигер» » по заявке №2011719256 с приоритетом от 17.06.2011 на имя правообладателя было отказано в государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562505 недействительным.

К возражению приложены следующие документы:

- информационные источники о значении слов «Weiss» (Weis), «Tiger», «Weissbier» в различных словарях (1);
- сведения об этимологии слов «Weizen», «Weiss», «Wheat» (2);
- информация о фактическом использовании оспариваемого товарного знака для маркировки светлого пива (3);
- информация о значении слова «тигр» в Толковом словаре Ожегова (4);
- информация из сети Интернет о пиве «Tiger» на русском языке, опубликованная, в том числе, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (5);
- сведения из Федерального реестра алкогольной продукции Федеральной службы алкогольного рынка, содержащие информацию о поставке пива «Tiger» в Российскую Федерацию в 2013 г. (6);
- примеры публикаций (выборочно) в СМИ в сети Интернет о запуске производства и продвижении пива «Tiger» в России (7);
- Интернет-страницы официального сайта правообладателя с информацией о выпускаемых сортах пива, о пиве «Weis Tiger» в разделе «Кега» (сортировка по объему продукции) (8);
- распечатка из сети Интернет с сайта <http://bavaria86.ru/> с информацией о пиве «Weis Tiger» (9).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- сравниваемые знаки отличаются визуально, поскольку в оспариваемом товарном знаке содержится изображение «белого тигра» (животное искусственного выведения, не встречающееся в дикой природе и обитающее исключительно в



зоопарке разных стран мира), а в обозначениях « » « » по заявкам №№2016710721, 2016710722, поданных на имя Хайнекен Эйша Пасифик Пте.Лтд., изображен «бенгальский тигр» (животное, имеющее окрас меха,

варьирующийся от желтого до светло-оранжевого и обитающего в странах Юго-Восточной Азии);

- фонетически сопоставляемые знаки различны, так как противопоставленные знаки содержат только слово «Tiger», в то время как в оспариваемом знаке словосочетание «Weis Tiger» («белый тигр») представляет собой единую конструкцию, как в визуальном отображении, так и по смыслу;

- словосочетание «Weis Tiger» оспариваемого товарного знака никогда не использовалось в отдельном написании ни на упаковке товаров, ни на рекламной продукции, в этой связи нет оснований для вывода о том, что правообладатель каким-либо образом производил и рекламировал свою продукцию, похожую на продукцию Хайнекен Эйша Пасифик Пте.Лтд.;

- смысловое сходство словосочетания оспариваемого товарного знака и словесных элементов в обозначениях по заявкам №№2016710721, 2016710722 различно ввиду изображения совершенно разных животных, каждое из которых имеет свою семантику «белый тигр» и «бенгальский тигр»;

- мнение лица, подавшего возражение, о том, слово «Weis» в словосочетании «Weis Tiger» указывает на сорт/вид пива, является бездоказательным;

- наряду с оспариваемым товарным знаком, включающим изображение тигра, в отношении товаров «пиво» используются и другие товарные знаки, содержащие в своем составе изображения различных животных, птиц, например, «Белый медведь», «Black Raven» («Черный ворон»), «White Rabbit» («Белый кролик») и т.д.;

- немецкое написание словосочетания «Weis Tiger» характерно для местонахождения правообладателя (г.Барнаул, Алтайский край), поскольку немцы на сегодняшний день составляют вторую по численности национальность данного края, для которых понятны пивные марки: «Golfschteiner», «Meister Besser», «Крамер», «Weis Tiger».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №562505.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (15.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №562505 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.


Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.


Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из Интернет-сайтов не содержат фактических сведений о том, что продукция под обозначением




«  », выпускаемая компанией Хайнекен Эйша Пасифик Пте.Лтд., присутствовала и распространялась в большом количестве на территории Российской Федерации, следовательно, была хорошо известна российским потребителям.

Коллегия также обращает внимание на тот факт, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы, показывающие объемы производства и



продажи товаров, маркированных обозначением «  », на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данного обозначения, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции лица, подавшего




возражение, маркированной обозначением «  ». Ввиду отсутствия вышеуказанных документов, у коллегии нет оснований для вывода о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары,



маркированные обозначением «  », с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №562505 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующим использованием




комбинированного обозначения «  » компанией Хайнекен Эйша Пасифик Пте.Лтд. на территории Российской Федерации, признан коллегией недоказанным.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №562505 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее в свой состав стилизованное изображение тигра, под которым расположены словесные элементы «Weis Tiger», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Между изображением тигра и словесными элементами размещена плашка черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №226594 представляет



собой комбинированное обозначение «  », содержащее стилизованное изображение тигра на фоне пальмы, заключенного в окружность. Под изображением одно под другим расположены словесные элементы «Tiger» и «Beer», выполненные буквами латинского алфавита, при этом слово «Tiger» выполнено в оригинальной графической манере. Словесный элемент «Beer» является неохраноспособным элементом обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №880266 представляет собой словесное обозначение «Tiger», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «Т». Правовая охрана

знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Следует отметить, что в оспариваемом комбинированном товарном знаке и противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №226594 основными «сильными» индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «Weis Tiger» и «Tiger», поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом, а слово «Beer» является слабым элементом, так как исключено из самостоятельной правовой охраны.

В этой связи анализу на тождество и сходство сравниваемых обозначений подлежат словесные элементы «Weis Tiger» и «Tiger»/«Tiger».

При сравнительном анализе основных словесных элементов оспариваемого знака «Weis Tiger» и противопоставленных знаков «Tiger»/«Tiger» установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «Tiger» (тигр), несущего основную индивидуализирующую нагрузку.

Следует указать, что словесный элемент «Weis» оспариваемого товарного знака отсутствует в словарно-справочных изданиях, в связи с чем не представляется возможным определить его смысловое значение.

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Weis» является неохраноспособным элементом обозначения, указывающим на характеристики товара («пиво»), является неубедительным.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что слово «Weis» воспринимается в качестве немецкого слова «weiß» (белый, белый цвет) также не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден документальными доказательствами.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Сопоставляемые словесные элементы «Weis Tiger» и

«Tiger»/«Tiger» сравниваемых обозначений выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Кроме того, в оспариваемом товарном знаке и в противопоставленном знаке по свидетельству №226594 содержатся стилизованные изображения одного и того же животного (тигра), графически воспроизводящего семантическое значение словесного элемента «Tiger». В связи с этим изобразительные элементы усиливают сходство сопоставляемых обозначений, поскольку несут в себе одинаковые смысловые значения, заложенные в сравниваемые знаки. Вместе с тем, присутствующие в сравниваемых знаках небольшие словесные и графические отличия не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического и смыслового критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №562505 и противопоставленные товарные знаки следует признать сходными.

Лицом, подавшим возражение, оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №562505 в отношении части товаров 32 класса МКТУ «квас [безалкогольные напитки]; коктейли безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», всех товаров 33 класса МКТУ.

Анализ однородности указанных товаров оспариваемого товарного знака и товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 32 класса МКТУ «квас [безалкогольные напитки]; коктейли безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво и стаут (пиво верхового брожения), включенные в 32 класс» противопоставленного знака по свидетельству №226594, товарам 32 класса МКТУ

«пиво, эль, лагер, стаут, портер, напитки солодовые» противопоставленного знака по международной регистрации №880266, поскольку одна часть товаров соотносится между собой как род-вид (например, «квас [безалкогольные напитки]» и «напитки солодовые»), а другая часть товаров относится к товару «пиво» и «ингредиентам для изготовления пива», следовательно, сравниваемые товары имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Оспариваемые товары 33 класса МКТУ являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», приведенным в перечнях противопоставленных знаков, так как принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», «ингредиенты и составы для их изготовления». Сравнимые товары относятся к товарам широко потребления и краткосрочного пользования, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однородность сравниваемых товаров правообладателем не оспаривается.

Учитывая изложенное, сопоставляемые знаки является сходными до степени смешения в отношении части испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №562505 не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также сочла необходимым отметить, что правообладателем в отзыве некорректно проведен анализ сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №562505 и обозначений по заявкам №№2016710721, 2016710722, поскольку в возражении от 29.05.2017 лицом, его подавшим, в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, были указаны иные товарные знаки, анализ сходства которых проведен в данном заключении.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя товарного знака по свидетельству №562505 поступило обращение на имя Директора ФИПС с просьбой направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанного знака. Сведения, приведенные в обращении,

приняты коллегией во внимание и учтены при оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №562505 на его соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562505 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «квас [безалкогольные напитки]; коктейли безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ.