

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.02.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 08.10.2008, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2007705226/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007705226/50 с приоритетом от 27.02.2007 заявлено на регистрацию на имя Открытого акционерного общества «Пивоваренное объединение «Красный Восток-Солодовпиво», г.Казань (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно: пиво.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение представляющее собой этикетку в виде овала светло-зеленого цвета, внутри которого расположены следующие элементы:

- словесное обозначение «Tradition & Quality», выполненное стандартным шрифтом латинскими буквами зеленого цвета и расположенное по выгнутой дуге в верхней части этикетки;

- словесное обозначение «Russian Brewery», выполненное стандартным шрифтом латинскими буквами желтого цвета и расположенное на стилизованном изображении короны, колосьев хмеля и щита бежевого, красного и темно – красного цветов;

- словесное обозначение «Green BEER», выполненное стилизованным шрифтом латинского алфавита желтого, черного, белого и зеленого цветов и расположенное в центральной части этикетки;

- цифровые и словесные обозначения «4,0 % ALC Vol.» и «1,5 L», означающее крепость и литраж, выполненные стандартным шрифтом зеленым цветом и расположенные справа и слева под обозначением «Green BEER».

Вышеназванные элементы располагаются внутри геометрической фигуры темно-зеленого цвета, имеет овальную верхнюю часть и остроугольную в виде буквы «М» нижнюю часть. По краю фигуры проходит двойная рамка красного и

белого цветов. В нижней части фигуры расположены две изогнутые линии зеленого цвета.

Словесные обозначения «СВЕТЛОЕ ПИВО» и «МОЛДОЕ ПИВО», выполнены стандартным шрифтом русского алфавита темно-зеленого, желтого и зеленого цветов и расположены в нижней части этикетки.

Общий фон этикетки – белый. Правовая охрана испрашивается в сочетании светло-зеленого, зеленого, желтого, бежевого, красного, темно-красного, черного, белого и темно-зеленого цветов.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2007705226/50 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в связи, с чем 08.10.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «GREEN ГРИН» по свидетельству № 265980 с приоритетом от 17.12.2002, зарегистрированным на имя ООО «Южно – Уральский сотовый телефон».

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 26.02.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения является наличие сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 265980, зарегистрированного на имя другого лица. Однако в результате регистрации договора об отчуждении права на противопоставленный товарный знак его новым правообладателем стало ОАО «Пивоваренное объединение «Красный Восток – Солодовпиво», являющийся заявителем по данной заявке.

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (27.02.2007) заявки №2007705226/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

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

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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 14.2.2.2(а) Правил, а именно: 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;

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

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

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

Заявленное обозначение представляет собой этикетку округлой формы салатного цвета. Внутри этикетки размещена неправильной формы геометрическая фигура темно-зеленого цвета с окантовкой малинового и белого цветов. По центру этикетки расположен словесный элемент «GREEN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Под словесным элементом «GREEN» расположен словесный элемент «BEER». В верхней части этикетки расположен изобразительный элемент в виде щита по бокам которого изображен растительный орнамент, над щитом расположена корона. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «Tradition & Quality», выполненный шрифтом латинского алфавита зеленого цвета. На изобразительном элементе расположен словесный элемент «Russian Brewery». В нижней части этикетки расположены словесные элементы «Светлое», «ПИВО» и «Молодое пиво», По бокам этикетки расположены обозначения, характеризующие товар «4,0%», «Alc.Vol.» и «1,5 L». Все цифры, буквы и слова кроме «GREEN, включенные в заявленное обозначение, относятся к неохраемым, на основании пункта 1 статьи 6 Закона, так как указывают на вид товара, его свойства, объем. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании зеленого, светло-зеленого, желтого, бежевого, красного, темно-красного, черного, белого и темно-зеленого цветов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса, а именно: «пиво».

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 265980 зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GREEN/ГРИН» является словесным выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 и услуг 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ.

Словесный элемент «GREEN» в заявленном обозначении занимает доминирующее положение с учетом его смыслового значения и пространственного расположения.

В связи с вышеизложенным противопоставление словесного товарного знака «GREEN/ГРИН» правомерно.

Сходство обозначений обусловлено их фонетическим и семантически сходством.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений «GREEN» и «GREEN/ГРИН» показал, что они являются фонетически сходными, благодаря тождеству звучания.

В переводе с английского языка слово «GREEN» означает «зеленый или молодой», что обуславливает сходство обозначений по семантическому критерию.

По графическому критерию сходства обозначения имеют графические отличия, которые не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство доминирующего словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака позволяет сделать вывод об ассоциировании знаков в целом, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы.

Вместе с тем, в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, правообладателем противопоставленного знака является заявитель по данной заявке.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 26.02.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

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

(591) –светло – зеленый, зеленый, желтый, бежевый, красный, темно красный, черный, белый, темно – зеленый.

(511)

**33 – пиво.**

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