

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.03.2009, поданное Хейнекен Словенско, а.с., Словакия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007707445/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007707445/50 с приоритетом от 19.03.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами – «Zlaty Bazant» «Золотой фазан», которые выполнены в две строки стандартным шрифтом, буквами латинского и русского алфавитов. Все слова, кроме «фазан», начинаются с заглавных букв. Под словесным элементом расположено изображение фазана, выполненное с использованием белого, серого и черного цветов. Фазан помещен на фоне круга темно-серого цвета, окаймленного окружностью серого цвета с белыми полосами и черным контуром, нижняя часть круга окаймлена полосой белого цвета с черным контуром.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 24.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельствам №197794, 171149, 150568 и ранее зарегистрированными на имя иного лица, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений установлено по фонетическому и семантическому признакам.

В возражении от 24.03.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого к следующему:

- комбинированное обозначение «Zlaty Bazant Золотой Фазан» по заявке №2007707445/50 и противопоставленные товарные знаки «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельствам №197794, 171149, 150568 производят разное общее зрительное впечатление и не могут создать у потребителя впечатления принадлежности их одному заявителю;

- несмотря на то, что формально товары «пиво» 32 класса МКТУ, как правило, считаются однородными товарам 33 класса МКТУ, в данном случае следует признать, что, тем не менее, вероятность смешения данных обозначений потребителем исключена. Владелец противопоставленных товарных знаков ОАО «Уссурийский бальзам» является крупным российским ликероводочным заводом. Заявитель, Хейнекен Словенско, а.с., входит в группу компаний Хейнекен – одну из крупнейших пивоваренных групп в мире;

- «Zlaty Bazant» - это известный бренд одной из ведущих в мире пивоваренных компаний Хейнекен. Благодаря активной деятельности по продвижению и рекламе бренда «Zlaty Bazant» он стал известной и популярной в России маркой пива, вызывающей ассоциации как с

владельцем – группой компаний Хейнекен, - так и с особым качеством словацкого пива;

- заявленное комбинированное обозначение «Zlaty Bazant Золотой Фазан» по большей части состоит из элементов, исключительные права на которые принадлежат заявителю на основании более ранних регистраций;

- на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака «Zlaty Bazant Золотой Фазан» заявитель является владельцем исключительных прав на обозначение «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» («GOLDENER FASAN», «GOLDEN PHEASANT», «Zlaty Bazant») в России на основании международной регистрации №508650 комбинированного знака «GOLDENER FASAN» с датой приоритета 03.01.1987, т.е. более ранней, чем даты приоритетов противопоставленных товарных знаков;

- заявителю принадлежит серия товарных знаков «Zlaty Bazant» и «GOLDENER FASAN», что усиливает ассоциативную связь знаков «GOLDENER FASAN» - «Zlaty Bazant»- «GOLDENER FASAN»- «Золотой Фазан» с группой компаний Хейнекен.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 24.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- приложение №78 к агентскому соглашению от 03.03.2005;
- приложение №82 к агентскому соглашению от 03.03.2005;
- приложение №83 к агентскому соглашению от 03.03.2005;
- приложение №84 к агентскому соглашению от 03.03.2005;
- приложение №85 к агентскому соглашению от 03.03.2005;
- приложение №86 к агентскому соглашению от 03.03.2005;
- приложение №115 к агентскому соглашению от 03.03.2005;
- приложение №103 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №132 к агентскому соглашению от 01.02.2007;

- приложение №133 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №140 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №206 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №210 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №259 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №260 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №290 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №328 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №345 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №353 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №374 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №375 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №460 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №469 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №517 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №536 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №537 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №556 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №583 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №589 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №622 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №623 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №624 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №629 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №630 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №645 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- приложение №646 к агентскому соглашению от 01.02.2007;
- акт приемки-сдачи от 31.05.2006;
- акт приемки-сдачи от 30.06.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 6 616, 26 евро;

- акт приемки-сдачи от 30.06.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 302 080, 00 рублей;
- акт приемки-сдачи от 30.06.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 19 485 326, 24 рубля;
- акт приемки-сдачи от 30.06.2006 об оказании услуг по производству плакатов на сумму 260 968, 80 рублей;
- акт приемки-сдачи от 30.06.2006 об оказании услуг по производству и доставке плакатов на сумму 259 322,00 рублей;
- акт приемки-сдачи от 31.07.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 1 601 992, 78 рублей;
- акт приемки-сдачи от 31.07.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 37 883,90 долларов США;
- акт приемки-сдачи от 31.07.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 1 601 992, 78 рублей;
- акт приемки-сдачи от 31.07.2006 об оказании услуг по размещению наружной рекламы на сумму 746 055,00 рублей;
- акт приемки-сдачи от 31.07.2006 об оказании услуг по размещению наружной рекламы на сумму 775,55 рублей;
- акт приемки-сдачи от 31.07.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 20 312 963,24 рублей;
- акт приемки-сдачи от 31.08.2006 об оказании услуг по размещению наружной рекламы на сумму 746 055,00 рублей;
- акт приемки-сдачи от 31.08.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 16 632 413,64 рублей;
- акт приемки-сдачи от 30.09.2006 об оказании услуг по размещению рекламы на сумму 13 232,52 евро;
- акт приемки-сдачи от 31.10.2006 об оказании услуг по размещению рекламы в прессе на сумму 13 232,52 евро;
- акт приемки-сдачи от 30.11.2006 об оказании услуг по размещению рекламы в прессе на сумму 6 616,26 евро;
- эфирные справки от 17.05.2007;

- графики размещения и эфирные справки и прохождении рекламного материала в июле 2007;
- графики размещения и эфирные справки и прохождении рекламного материала в апреле 2008;
- графики размещения и эфирные справки и прохождении рекламного материала в мае 2008;
- графики размещения и эфирные справки и прохождении рекламного материала в июле 2008;
- графики размещения рекламного материала в сети магазинов «Перекресток» в июле 2008.

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

С учетом даты (19.03.2007) поступления заявки №2007707445/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 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 в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом (14.4.2) Правил, обозначение считается сходными 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 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.

По заявке № 2007707445/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесными элементами «ZLATY BAZANT», «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» расположенных в верхней части обозначения в две строки и выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов черного цвета. Словесный элемент «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» выполнен меньшим размером по отношению к словесному элементу «ZLATY BAZANT». Изобразительный элемент расположен в нижней части обозначения и

представляет собой изображение фазана, помещенного на фоне круга, нижняя часть которого окаймлена широкой полосой. Знак выполнен в белом, сером, темно-сером и черном цветах (1).

Противопоставленный товарный знак «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельству №150568 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ(2).

Противопоставленный товарный знак «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» по свидетельству №171149 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 33 класса МКТУ(3).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №197794 представляет собой комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированного прямоугольника, фон которого выполнен темным цветом, обрамленного полосой золотого цвета имеющего вогнутые углы. В центральной части обозначения размещено изображение фазана с расправленными крыльями, исполненного золотым цветом. В верхней части, над изображением фазана, располагается словесный элемент «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ». Слева от него размещен изобразительный элемент в виде стилизованного зверя в круге, над которым правее помещен элемент ®. Под изображением фазана крупными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом выполнены одно под другим словесные элементы «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН». В нижней части обозначения расположены изображения медалей, цифры, знак соответствия Госстандарта России, надпись «НАСТОЙКА СЛАДКАЯ» (все буквы, цифры, знак Госстандарта России, изображение медалей, слова, кроме «Золотой фазан» - являются не охраняемыми). Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 33 класса МКТУ(4).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении «ZLATY BAZANT ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» (1) словесный элемент «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», несмотря на то, что выполнен меньшим размером шрифта по отношению к словесному элементу «ZLATY BAZANT» является самостоятельным элементом и несет существенную индивидуализирующую нагрузку в знаке, что достигается, в том числе, и за счет того, что элемент выполнен буквами русского алфавита.

Противопоставленные знаки представляют собой серию, объединенную словесным элементом «Золотой Фазан», имеющим высокую степень индивидуализации.

Заявленное обозначение (1) и противопоставленные ему товарные знаки «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» (2), «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН»(3), «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» (4) являются сходными на основании фонетического и семантического тождества словесных обозначений «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», выполняющих в знаках основное индивидуализирующее значение.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», их визуальное отличие имеет второстепенное значение и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные ему товарные знаки (2 – 4) сходны по фонетическому, семантическому признакам.

Анализ товаров, приведенных в перечнях однородности заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения (1): «пиво, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-4): «алкогольные напитки (за исключением пива)», «настойки сладкие»,

так как принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так ПИВО - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенный напиток; изготавливается спиртовым брожением сусле из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Эти товары имеют общие признаки, а именно – круг потребителей, одинаковое назначение, близкие условия реализации. Наличие общих признаков заявленных товаров и товаров противопоставленных знаков свидетельствуют об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Так же на заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2009, коллегией Палаты по патентным спорам было выдвинуто новое основание для отказа в предоставлении правовой охраны испрашиваемому словесному обозначению, а именно: выявлен товарный знак по свидетельству №220218, который сходен до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров, что приводит к не соответствию заявленного обозначения требованиям п. 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220218 представляет собой комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированного прямоугольника, фон которого выполнен различными оттенками зеленого цвета, обрамленного узкой полосой желтого цвета. В центральной части обозначения размещено изображение фазана с расправленными крыльями, исполненного в яркой цветовой гамме. В верхней части обозначения, над изображением фазана, крупными буквами русского алфавита выполнены одно под другим словесные элементы «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН». Ниже, в левой части обозначения, размещен изобразительный элемент в виде стилизованного зверя в круге, над которым правее помещен элемент ®. В нижней части обозначения заглавными буквами русского алфавита расположена надпись «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «УССУРИЙСКИЙ БАЛЬЗАМ». Товарный знак исполнен в черно-зеленом цветовом сочетании (все

буквы и слова кроме «Таежный мир, золотой фазан, уссурийский бальзам»- являются неохраняемыми). Данному знаку предоставлена охрана в том числе в отношении товаров 32 классов МКТУ «пиво» (5).

Заявленное обозначение (1) и противопоставленный ему товарный знак «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» (5) также являются сходными на основании фонетического и семантического тождества словесных обозначений «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН».

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН», их визуальное отличие не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный ему товарный знак (5) сходны по фонетическому, семантическому признакам.

Анализ товаров, приведенных в перечнях однородности заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения (1): «пиво, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» однородны товарам 32 класса МКТУ (5) «пиво», так как соотносятся между собой как род-вид, а некоторые товары совпадают (пиво), имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации товаров.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Что касается довода заявителя, о том, что правообладатель противопоставленных знаков (2 – 5) ОАО «Уссурийский бальзам» является крупным российским ликероводочным заводом, и не использует обозначение «ЗОЛОТОЙ ФАЗАН» для индивидуализации товаров, относящихся к товару

«пиво», то данный довод не может быть принят во внимание, поскольку фактическое использование знака не влияет на оценку испрашиваемого по заявке объема прав с объемом прав, представленным по более ранней регистрации.

Что касается довода заявителя о проведенной им рекламной компании бренда «Zlaty Bazant» на российском рынке, то его следует признать неубедительным, поскольку факт использования обозначений в качестве товарных знаков и их активная реклама не устраняет препятствия к регистрации в связи с наличием охраняемых исключительных прав на сходный товарный знак, имеющий более ранний приоритет.

Наличие на дату подачи заявки №2007707445/50 международной регистрация №508650 комбинированного знака «GOLDENER FASAN» с датой приоритета от 03.01.1987 также не снимает препятствий к предоставлению исключительных прав на товарный знак.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает решение Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2009,
оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2008.**