

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное Анхойзер-Буш, Инкорпорейтед, США (далее — заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2004716608/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004716608/50 с приоритетом от 26.07.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 25 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно, материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание, выполненное латинскими буквами, «ONE WORLD, ONE GAME, ONE BEER», которое образует законченную мысль «ОДИН МИР, ОДНА ИГРА, ОДНО ПИВО».

Федеральным институтом промышленной собственности 19.01.2005 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «BEER».

В отношении товаров 21, 25 классов МКТУ, экспертизой было отказано в регистрации в силу несоответствия его требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктами 2.5.1 и 2.8, 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как словесный элемент «BEER» может ввести потребителя в заблуждение относительно вида выпускаемых товаров.

Кроме того, экспертизой был выявлен сходный товарный знак «ONE WORLD», зарегистрированный на имя Автономной некоммерческой организации «Центр Стаса Намина» в отношении товаров 25 класса МКТУ – одежда.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 28.04.2006, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- Заявленное обозначение не содержит прямого указания на товар (пиво), не содержит описания какого-либо определенного товара (пива), а следовательно, не может быть ложным в отношении каких-либо товаров.
- Заявленное обозначение является односоставным, именным (названным) предложением, имеющим законченную мысль, не отдельными словами, поэтому анализировать заявленное обозначение надо в целом, а не по частям.
- Заявленное обозначение и противопоставленная регистрация не являются сходными до степени смешения, так как имеют различную семантическую окраску и различаются по фонетическому и графическому критерию.
- Срок действия противопоставленной регистрации истекает, с учетом льготного периода, 30.05.2006 г.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении всего указанного перечня товаров, с сохранением правовой охраны в отношении всех словесных элементов.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки № 2004716608/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся обозначения, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абз. 6 п.1 ст.6 Закона, элементы, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные элементы.

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 на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Анализ заявки № 2004716608/50 показал, что на регистрацию заявлено словесное обозначение «ONE WORLD, ONE GAME, ONE BEER», которое выполнено заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом. В переводе с английского языка означает «ОДИН МИР, ОДНА ИГРА, ОДНО ПИВО».

Мир- согласие, отсутствие вражды (см. Толковый словарь русского языка, под ред. С.И. Ожегова, М, АЗЪ, 1993, стр. 366)

Игра- занятие служащие для развлечения, отдыха, спортивного соревнования (см. Толковый словарь русского языка, под ред. С.И. Ожегова, М, АЗЪ, 1993, стр. 241)

Пиво- пенистый напиток из ячменного солода и хмеля с небольшим содержанием алкоголя (см. Толковый словарь русского языка, под ред. С.И. Ожегова, М, АЗЪ, 1993, стр. 532)

Таким образом, очевидно, что заявленное обозначение является слоганом - рекламным лозунгом или девизом, который содержит сжатую, легко воспринимаемую, эффективную формулировку идеи. Слоган несет в себе эмоциональный смысл товара и отношение потребителя к нему.

Учитывая, что заявленное обозначение содержит указание на товар «пиво», которое расположено в конце предложения, потребитель будет воспринимать его в непосредственном отношении к этому виду товара.

Заявителем испрашивается правовая охрана заявленному обозначению в отношении таких товаров как «посуда для напитков» 21 класса МКТУ, одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ и «пива» 32 класса МКТУ.

Как правомерно отмечено экспертизой, для товара «пиво» регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна с исключением из правовой охраны словесного элемента «пиво», так как данный словесный элемент не занимает доминирующего положения.

Для товаров же 21 и 25 классов МКТУ заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Что касается противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству № 158850, зарегистрированного для части товаров 25 класса МКТУ, следует отметить следующее.

На дату рассмотрения возражения (06.07.2006) истек срок действия указанной регистрации. Таким образом, данный товарный знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению, и, следовательно, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Особое мнение от 07.07.2006, представленное заявителем по завершению рассмотрения возражения, а так же его обращение к Руководителю Федеральной

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам повторяет доводы, изложенные в возражении и в настоящем решении.

Приведенные в Особом мнении примеры регистраций товарных знаков, которые заявитель расценивает как аналогичные заявленному обозначению «ONE WORLD, ONE GAME, ONE BEER», не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом конкретных обстоятельств дела, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а представленные заявителем примеры ранее зарегистрированных товарных знаков не имеют связи с заявленным обозначением и не является его аналогом.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 19.01.2006.