

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 19.05.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №191158, поданное ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.07.2000 за №191158 по заявке №98715390/50 с приоритетом от 11.09.1998 на имя Открытого акционерного общества «Жигулевское пиво», г. Самара (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, черном, желтом, желто-золотистом, темно-золотом, оранжевом, красном, красно-коричневом, светло-коричневом, коричневом, зеленом, светло-зеленом, сером, серебристо-сером, синем, голубом, фиолетовом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво солодовое» и услуг 42 класса МКТУ – «реализация пива» с указанием всех цифр, букв, слов, кроме "Жигулевское" в качестве неохраняемых элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку и кольеретку, содержащую словесные, изобразительные, цифровые и буквенные элементы, в том числе словесные элементы «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.05.2009, уточненное на коллегии Палаты по патентным спорам 28.10.2009, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №191158, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1 (далее—Закон) и пункта В2 статьи 6<sup>quinquies</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству №191158 в части предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «ЖИГУЛЕВСКОЕ» произведена в нарушение положений пункта В.2. статьи 6-quinquies Парижской конвенции и пункта 1 статьи 6 Закона, так как

словесный элемент «ЖИГУЛЕВСКОЕ» является общепринятым наименованием сорта пива;

- обозначение «ЖИГУЛЕВСКОЕ» не может служить средством индивидуализации (товарным знаком) для товара 32 класса МКТУ «пиво» и услуг 42 класса МКТУ «реализация пива»;
- словесное обозначение «ЖИГУЛЕВСКОЕ» является общепринятым термином, введенным в хозяйственный оборот в качестве названия сорта пива государственными органами СССР с середины 30-х годов (см. Государственные стандарты (ГОСТ), утвержденные с 17.03.1938 г.: ОСТ НКПП 350 от 17.03.1938 г., ГОСТ 3473-46 от 01.07.1947 г., ГОСТ 3473-53 от 01.10.1953 г., ГОСТ 3473-69 от 01.01.1970 г., ГОСТ 3473-78 от 01.07.1979 г.);
- обозначение «Жигулевское» как сорт пива интенсивно используется различными производителями в качестве названия сорта пива;
- данный факт также подтверждается наличием большого количества регистраций комбинированных товарных знаков (пивных этикеток) на разных российских производителях пива;
- неохраноспособность словесного элемента «ЖИГУЛЕВСКОЕ» подтверждена решением Апелляционной Палаты Роспатента от 13.07.2000 года, Высшей Палаты Роспатента от 25.10.2001 года и на стадиях апелляционного и кассационного судебного разбирательства, инициированного по заявлению ОАО «Жигулевское пиво» о признании недействительным решения Высшей Патентной палаты Роспатента от 25.10.2001 года.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №191158 недействительным частично и исключении из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ЖИГУЛЕВСКОЕ».

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Общесоюзный стандарт ПИВО (ОСТ НКПП 350) от 17.03.1938 г. – на 5 л.
2. ГОСТ 3473-46 от 01.07.1947 г. – на 22 л.
3. ГОСТ 3473-53 от 01.10.1953 г. – на 15 л.
4. ГОСТ 3473-69 от 01.01.1970 г. – на 4 л.
5. Книга «О вкусной и здоровой пище», М., Пищепромиздат, 1955 (извлечение) – на 3 л.
6. Регистрации комбинированных товарных знаков «ЖИГУЛЕВСКОЕ» на имя

различных производителей – на 6 л.

7. История ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – распечатка с сайта заявителя – на 1 л.
8. Распечатка по товару «пиво «ЖИГУЛЕВСКОЕ»» с сайта заявителя – на 1 л.
9. Этикетка «ЖИГУЛЕВСКОЕ пиво» Пивоваренного завода «Балтика» 1990 г. – на 1 л.
10. Этикетка «ЖИГУЛЕВСКОЕ пиво» Ленпивзавода «Вена» (ГОСТ 3473-78) – на 1 л.
11. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ 08 В00265 от 13.03.1996 г., выданный АООТ «ПИКРА» (г. Красноярск) – на 2 л.
12. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПП 08 В06789 от 29.06.1998 г., выданный АО «ТАОПиН» (Тульское открытое акционерное общество пива и напитков, г. Тула) – на 2 л.
13. Этикетка «ЖИГУЛЕВСКОЕ пиво» АО «ТАОПиН» (ГОСТ 3473-78) – на 1 л.
14. Гигиеническое заключение № 36.ВЦ.3.918.П.340.6.99 от 28.06.1999 г., выданное ОАО «Пивзавод «Воронежский» – на 2 л.
15. Справка ЗАО «Социологическая служба «Валидейта» – на 1 л.
16. Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/8399-03 от 29.10.2003 года (извлечение) – на 2 л.
17. Справка ЗАО «Бизнес–аналитика Интегрированные маркетинговые исследования» от 15.05.2009 г. – на 8 л.
18. Распечатка из Открытого реестра «Товарные знаки РФ» по свидетельствам №№237042, 192880, 106468, 202080 – на 11 л.
19. Распечатка из Открытого реестра «Товарные знаки РФ» по свидетельству №191158 – на 1 л.
20. Справка ЗАО «Бизнес–аналитика Интегрированные маркетинговые исследования» от 03.04.2009 г. – на 2 л.
21. ГОСТ 3473-78 от 01.07.1979 г. – на 13 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- параметры ГОСТ 3473-78 не могли определять строго определенные свойства пива сорта «Жигулевское»;

- следовательно, применительно к словесному обозначению «ЖИГУЛЕВСКОЕ» отсутствуют основания для вывода о том, что в сознании потребителя возникла четкая и однозначная связь между конкретным товаром и его специфическими свойствами;
- обозначение «ЖИГУЛЕВСКОЕ» не является общепринятым термином;
- оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную этикетку с художественной проработкой, в котором обозначение «ЖИГУЛЕВСКОЕ» является только одним из элементов.

К отзыву приложена распечатка ГОСТ Р511174-98 [22].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.09.1998) поступления заявки №98715390/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Парижскую конвенцию, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

Согласно пункту В2 статьи 6<sup>quinquies</sup> Парижской конвенции товарные знаки... могут быть признаны недействительными, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью (абзац 2).

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку и кольеретку, содержащие словесные, изобразительные, цифровые и буквенные элементы, в том числе словесные элементы «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО».

Согласно сведениям, приведенным в государственных стандартах [1-4, 21] обозначение «ЖИГУЛЕВСКОЕ» в отношении конкретного товара «пиво» использовалось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве сорта пива с определенными свойствами.

Также следует признать доказанным факт производства большим количеством разных предприятий пива сорта «Жигулевское» [7-14].

Более того, следует отметить, что и в настоящее время обозначение «ЖИГУЛЕВСКОЕ» используется различными хозяйствующими субъектами для обозначения пива [17-20].

Следовательно обозначение «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.

В связи с тем, что услуга 42 класса МКТУ «реализация пива» неразрывно связана с его производством, различительная способность обозначения «ЖИГУЛЕВСКОЕ» в отношении данных услуг также отсутствует.

Изложенный выше вывод подтвержден Постановлением ФАС Московского округа № КА-А40/8399-03 от 29.10.2003 [16].

Следует согласиться с доводом правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную художественную композицию.

Указанное не позволяет признать элемент «ЖИГУЛЕВСКОЕ» доминирующим в знаке, что позволяет включить его в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии предоставления правовой охраны словесному элементу «ЖИГУЛЕВСКОЕ» в составе товарного знака по свидетельству №191158 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении приведенных в перечне товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.05.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №191158 недействительным частично, сохранив ее действие в следующем объеме:

Форма № 81.1

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

— Г

Г

- (526) неохраняемые элементы: все цифры, буквы, слова.
- (591) белый, черный, желтый, желто-золотистый, темно-золотой, оранжевый, красный, красно-коричневый, светло-коричневый, коричневый, зеленый, светло-зеленый, серый, серебристо-серый, синий, голубой, фиолетовый.
- (511)  
32— пиво солодовое;  
42— реализация пива.