

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 26.06.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012731611, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Белго», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012731611 с приоритетом от 29.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Пивная карта», выполненных полукругом стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного изображения короны, расположенного над словесными элементами. Знак выполнен в черном и зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.03.2014 о государственной регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесных элементов «Пивная карта» (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием указанных словесных элементов требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что словосочетание «Пивная карта» заявленного обозначения является неохранным, поскольку относится к устойчивым

словосочетаниям в области деятельности, связанной с производством пива, представляет собой источник информации о пивной продукции, используется различными изготовителями в меню ресторанов.

Кроме того, поскольку заявленное обозначение содержит словесный элемент «Пивная», то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для части заявленных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков», для части заявленных услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; столовые на производстве и в учебных заведениях» на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения заявленных товаров и услуг.

В поступившем 27.06.2014 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.03.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что словесный элемент «ПИВНАЯ КАРТА» является неохраняемым элементом;

- заявленное обозначение не относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида, не является общепринятым символом и термином, не характеризует товары, не представляет собой форму товаров, а также не относится к устойчивым словосочетаниям в области деятельности, связанной с производством пива, используемым различными изготовителями в меню ресторанов;

- общеизвестно использование термина «винная карта» в меню ресторанов, а обозначение «пивная карта» было придумано самим заявителем для своего пивного магазина (бутика) и введено в оборот еще в 2007 году сначала для проекта в формате дисконтных карт. Впоследствии был открыт пивной бутик, затем - два кафе. В настоящее время заявитель имеет сеть пивных бутиков,

ассортимент которых включает качественные и интересные сорта пива со всего мира;

- заявитель просит ограничить перечень и исключить следующие товары и услуги из заявленного перечня товаров и услуг: 32 класс МКТУ - аперитивы безалкогольные; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые, безалкогольные; эссенции для изготовления напитков; 43 класс МКТУ - аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; столовые на производстве и в учебных заведениях;

- существуют товарные знаки, включающие в себя словесный элемент «КАРТА» в сочетании с дополнительным словесным элементом, которые зарегистрированы на имя различных лиц (в частности, «МЯСНАЯ КАРТА» по свидетельству №496190, «КОФЕЙНАЯ КАРТА» по свидетельству №229503, «РЫБНАЯ КАРТА» по свидетельству №319940). Во всех подобных регистрациях словесный элемент «КАРТА» является охраняемым в составе товарного знака;

- веб-сайты, указанные экспертизой, являются недействующими и нерабочими, кроме следующего сайта: <http://trendymen.ru/lifestyle/menu/117915/>. В то же время, необходимо отметить, что данный веб-сайт с использованием слова «ПИВНАЯ КАРТА» является названием статьи из мужского онлайн журнала о людях, трендах и вещах;

- заявитель с 2008 года и по настоящее время регулярно проводит и участвует в специализированных мероприятиях с обозначением «ПИВНАЯ КАРТА». Среди мероприятий необходимо отметить регулярное участие заявителя в пивных фестивалях «Мегерфест» и «Октоберфест».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги

розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», указанных в перечне заявки №2012731611 с предоставлением правовой охраны словесным элементам «Пивная карта».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Публикации веб-сайта <http://www.hopesandfears.com/>;
2. Публикации регистраций;
3. Использование обозначения заявителем;
4. Распечатки веб-сайтов;
5. Информация об участии в рекламных мероприятиях.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.08.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.1 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Пивная карта», выполненных полукругом стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного

изображения короны, расположенного над словесными элементами. Знак выполнен в черном и зеленом цветовом сочетании.

Заявитель в возражении просит ограничить заявленный перечень товаров и услуг товарами и услугами 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в связи с чем, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения заявленных товаров и услуг согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, правовая охрана испрашивается в отношении указанных товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Словосочетание «Пивная карта» состоит из словесных элементов:

- «пивная» - существительное: торговое заведение с распивочной продажей пива; прилагательное: пивной, пивная, пивное (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 532);

- «карта» - 1) Бланк для заполнения какими-нибудь сведениями;
2) Чертеж поверхности Земли, небесного тела или звездного неба;
3) Один из плотных листков колоды, различающихся по мастям, а также по фигурам или очкам;

4) Игра при помощи колоды таких листков;

5) Плотный листок бумаги, картона с каким-нибудь текстом, изображением (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 272).

Исходя из приведенных словарных определений усматривается, что для установления семантики словосочетания «Пивная карта» необходимы дополнительные рассуждения и домысливания. Кроме того, в словарно-

справочных источниках отсутствует такое устоявшееся понятие как «Пивная карта».

Коллегия палаты по патентным спорам, изучив ссылки на веб-сайты третьих лиц, которые были приведены в заключении по результатам экспертизы, пришла к выводу о том, что они не могут служить доказательством использования словосочетания «Пивная карта» третьими лицами до даты приоритета заявки №2012731611.

Так, веб-сайты: <http://www.baltika-brew.ru/pivnaya-karta.html>; <http://murmanout.ru/places/pivnaya-karta>; http://trendymen.ru/lifestyle/menu/1_17915/ не содержат информации ни о дате их создания, ни о дате размещения на них информации.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание положения статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции, в соответствии с которыми для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Так, при обращении к сети Интернет с запросом по словосочетанию «Пивная карта» открывается информация об услугах, которые предоставляет заявитель.

Также заявителем были представлены материалы, из которых следует, что им активно используется заявленное обозначение на протяжении длительного времени. Ввод в гражданский оборот обозначения «Пивная карта» начался в 2007 году с одноименной дисконтной системы, которая затем доросла до собственной сети пивных бутиков в 2010 году.

На сегодняшний день «Пивная карта» - это пивной бутик, с незамысловатой атмосферой и европейским качеством. «Пивная карта» хранит более 400 сортов лучшего в мире бутылочного и разливного пива и сидра. Ассортимент включает качественные и интересные сорта со всего мира. В настоящее время в компанию входят бутик «Пивная карта», кафе «Траппист» и «Маннекен Пис». Кафе «Траппист» - это одно из двух заведений в Санкт - Петербурге, где хранят, наливают и подают настоящее бельгийское пиво. Кафе «Маннекен Пис» - это

второе заведение, где представлен широкий выбор гезов и ламбиков (особые типы бельгийского пива)».

Коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, отсутствуют сведения о том, что другие лица, оказывающие аналогичные услуги, используют обозначение «Пивная карта» для характеристики своих товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Пивная карта» по заявке №2012731611 способно выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для исключения словесных элементов «Пивная карта» из правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 26.06.2014, изменить решение Роспатента от 27.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012731611 с включением словесных элементов «Пивная карта» в состав товарного знака в качестве охраняемых элементов.