

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.12.2005, поданное компанией «БУДЕЙОВИЦКИЙ МЕШТЯНСКИЙ ПИВОВАР А.С.», Чехия (далее - заявитель), на решение экспертизы от 23.08.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке № 2003709621/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003709621/50 с приоритетом от 13.05.2003 заявлено на регистрацию в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде «прямоугольного поля» тёмно-синего цвета, более светлого к центральной части, окаймленного серой полосой. В центральной части обозначения расположена вертикальная лента с раздвоенным концом и с изменяющимся цветом от темно-синего вверху к светло-синему внизу. В верхней части обозначения расположены две красные с белой окантовкой буквы и точки «В.В.», доминирующие в составе заявленного обозначения. Слева от них расположена надпись «OD ROKU 1795» (в переводе с чешского «с 1795 года»), справа - «ANNO 1795» (в переводе с латинского «ГОД 1795»). Под ними слова «ORIGINAL SVĚTLÝ LEZAK» (в переводе с чешского «настоящее светлое выдержанное пиво»). На нижнем конце ленты расположено изображение печати предприятия, а слева и справа от нее – по три медали. Под ними находится надпись «VÝROBA A PLNĚNÍ BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR A.S.», в переводе с чешского языка означающая «изготовлено и разлито по бутылкам на предприятии «Будейовицкий Мештянский Пивовар А.С.». Охрана испрашивается только для доминирующих элементов «В.В.», а также для цветовой гаммы и композиции обозначения в целом. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: темно-синий, синий, светло-синий, красный, белый, желтый, серый, черный.

Решение экспертизы от 23.08.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее — Закон) и пунктов 2.3, 2.8, 2.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации наименованиями мест происхождения товаров (далее - НМПТ), а именно:

- «(БУДЕЕВИЦКИ ПИВО) BUDEJOVICKE PIVO» по свидетельству № 0018/0001 [1];
- «CESKOBUDEJOVICKE PIVO ЧЕСКОБУДЕЕВИЦКИ (ПИВО)» по свидетельству № 0019/0001 [2];
- «(БУДЕЕВИЦКИ ПИВО - БУДВАР) BUDEJOVICKE PIVO – BUDVAR» по свидетельству № 0020/0001 [3];
- «BUDEJOVICKE BUDVAR (БУДЕЕВИЦКИ БУДВАР)» по свидетельству № 0021/0001 [4],

зарегистрированными на имя чешского предприятия Будеевицкий Будвар, Народни Подник, с приоритетом от 01.12.94.

В связи с тем, что у заявителя отсутствует право пользования вышеуказанными НМПТ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как подпадает под действие пункта 2 статьи 7 Закона.

Кроме того, экспертизой выявлен сходный до степени смешения с заявленным обозначением комбинированный товарный знак «ПИВОВАРЪ» по

свидетельству № 216568 [5], с приоритетом от 16.02.2000, зарегистрированный на имя ОАО «Пивовар - Живое пиво», г. Волгоград, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение было также признано не удовлетворяющим условиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил.

В решении экспертизы от 23.08.2005 дополнительно отмечено, что все входящие в состав заявленного обозначения слова и буквы, кроме «В.В.», «BUDEJOVICKÝ», «PIVOVAR», а также цифры, изображения медалей, печати, являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пунктов 2.3, 2.4 Правил.

В возражении от 15.12.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными НМПТ [1-4], поскольку все они представляют собой словосочетания, выполненные стандартным шрифтом в кириллице и в латинице, без характерного графического исполнения, а заявленное обозначение является яркой, цветной этикеткой, доминирующее положение в которой занимает изобретенное буквосочетание «В.В.» («би-би» или «вэ-вэ», если читать по-русски), не имеющее смыслового значения;

— товарный знак «В.В.» должным образом зарегистрирован в стране происхождения - Республике Чехия под № 180579, а под № 180578 зарегистрирован комбинированный знак, содержащий буквосочетание «В.В.» и слова «Budweiser Burgerbrau», несмотря на то, что владелец противопоставленных НМПТ является правообладателем словесного знака «Budweiser»;

- очевидно, экспертиза противопоставила заявленному обозначению указанные выше НМПТ [1-4] из-за надписи «VÝROBA A PLNĚNÍ BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR A.S.» (изготовлено и бутилировано на Будейовицком

городском пивоваренном заводе), выполненная мелким шрифтом в нижней части заявленного обозначения, однако «BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR A.S.» является фирменным наименованием заявителя;

- вышеуказанная надпись входит в состав заявленного обозначения на основании требований ГОСТа Р 51074-97 «Продукты пищевые», согласно которому производитель обязан указывать на этикетке свое фирменное наименование и местонахождение (подпункт 3.5.2);

- следует учитывать, что на территории Чешской Республики заявитель является правообладателем следующих должным образом зарегистрированных НМПТ: BUDĚJOVICKĚ PIVO, BUDWEISER BIER BIERE BUDWEIS BUDWEIS BEER, BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ VAR BUDWEISER BURGERBRAU», которые зарегистрированы и по международной процедуре регистрации НМПТ в соответствии с Лиссабонским Соглашением о регистрации НМПТ и занесены во всемирный реестр НМПТ;

- постановлением комиссии Европейского Союза от 12.06.1996 № 1107/96 о записи географических названий и НМПТ сделаны следующие дополнения: «названия «Budejovicke pivo», «Ceskobudejovicke pivo», «Budejovicky mest'ansky var» записываются в качестве защищенных географических указаний (ЗГУ) и включаются в приложение в соответствии со спецификациями, предоставленными комиссией. Тем самым не затрагивается ни одна из торговых марок пива, равно как и иные права, существующие в Европейском Союзе на день вступления»; в приложении в части «В» под надписью «пиво» записываются новые позиции, содержание которых является следующим:

«Чешская Республика: Budejovicke pivo (ЗГУ) Ceskobudejovicke pivo (ЗГУ) Budejovicky mest,ansky var»;

- таким образом, вышеуказанный документ фактически закрепил право за любым пивоваренным предприятием из города Чешские Будейовицы на своей

продукции использовать указанные названия без необходимости получения какого-либо дополнительного специального разрешения;

- противопоставленный экспертизой товарный знак «ПИВОВАРЪ» [5] не является сходным до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением «В.В.» ни по одному из критериев сходства, предусмотренных Правилами; в заявленном обозначении доминирующим является элемент «В.В.», в противопоставленном товарном знаке - слово «ПИВОВАРЪ»; в заявленном обозначении элемент «PIVOVAR» присутствует в надписи «VÝROBA A PLNĚNÍ BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR A.S.», которая воспроизводит фирменное наименование заявителя, которая выполнена очень мелким шрифтом в нижней части заявленного обозначения; указание фирменного наименования в данном случае обусловлено положениями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в соответствии с которым (статья 9) «изготовитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы»;

- кроме того, заявителю известно о существовании по крайней мере трех действующих российских регистраций, включающих слово «Пивовар», помимо противопоставленного товарного знака, зарегистрированных для однородных товаров 32 класса МКТУ; в этой связи позиция экспертизы, противопоставившей заявленному обозначению товарный знак по свидетельству № 216568, выглядит крайне непоследовательной и нарушающей существующий принцип равенства права.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товара 32 класса МКТУ «пиво» с исключением из правовой охраны всех словесных, буквенных, цифровых и изобразительных элементов заявленного обозначения, кроме букв «В.В.».

К возражению приложены копии следующих документов:

- Договор от 04.08.1795 о передаче пивоваренного завода горожанам и его заверенный перевод на русский язык;
- выписки из реестра фирм и их перевод на русский язык;
- нотариальный протокол Заявления о значительном в правовом отношении обстоятельстве;
- Йиржи Седлак, BUDWEISER, История Будейовицкого пива или обозначение происхождения изделия немного по-другому, с.1-19;
- Договор о присоединении Чешской Республики к Европейскому Союзу;
- выписки из реестра НМПП Республики Чехия; статья Йиржи Седлака «виоУВЕ13ЕК. История будейовицкого пива»;
- уведомления Федерального института промышленной собственности о принятии заявок № 2003721928/50 и № 2003721927/50 к рассмотрению;
- распечатки страниц из сети Интернет, содержащие сведения о ГОСТ Р 51074-97;
- сведения с сайта <http://www.fips.ru> о зарегистрированных товарных знаках со словом «ПИВОВАР».

С учетом даты 13.05.2003 поступления заявки № 2003709621/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя указанные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 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, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Элементы, указанные в в абзаце втором, могут быть включены в качестве неохраняемых в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

Пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное обозначение по заявке № 2003709621/50 является комбинированным и представляет собой этикетку квадратной формы темно-синего цвета. В верхней части этикетки расположены две большие красные с белой окантовкой буквы «В.В.», после которых расположены точки. Указанные буквы занимают доминирующее положение в заявленном обозначении. Слева от них расположена надпись «OD ROKU 1795» (в переводе с чешского «с 1795 года»), выполненная в две строки, справа от букв «В.В.» расположена также в две строки надпись - «ANNO 1795» (в переводе с латинского «год 1795»). Под буквами «В.В.» в одну строку размещены словесные элементы «ORIGINAL SVĚTLÝ LEZAK» (в переводе с чешского «настоящее светлое выдержанное пиво»). Указанные словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита белого цвета стандартным шрифтом маленького размера. В центре обозначения изображена стилизованная лента синего цвета с белым окаймлением, в нижней части которой расположено изображение печати предприятия, а слева и справа от нее - по три медали. В самом низу этикетки расположена выполненная самым мелким шрифтом надпись «VÝROBA A PLNĚNÍ BUDĚJOVICKÝ PIVOVAR A.S.», в переводе с чешского языка означающая «изготовлено и разлито по бутылкам на предприятии «Будейовицкий Пивовар А.С.».

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными наименованиями мест происхождения товаров [1] - [4] и товарным знаком «ПИВОВАР» [5] показал следующее.

Надпись «VÝROBA A PLNĚNÍ BUDĚJOVICKÝ PIVOVAR A.S.» не воспроизводит ни одно из зарегистрированных НМПТ [1-4]. Включение в ее состав словесного элемента «BUDĚJOVICKÝ» обусловлено тем, что предприятие заявителя находится в городе Чешские Будейовицы и ведет свою историю с XVIII века. Заявителю принадлежит исключительное право на фирменное наименование

«BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR A.S.» (БУДЕЙОВИЦКИЙ МЕШТЯНСКИЙ ПИВОВАР а.с.), которое подлежит охране в соответствии с положением статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее — Парижская конвенция).

Указанная норма предусматривает охрану фирменного наименования во всех странах-участницах Парижской конвенции без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Кроме того, действующее на территории Российской Федерации законодательство обязывает производителя использовать свое фирменное наименование на этикетках с продукцией, в частности, такие требования продиктованы Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые».

Словосочетание «VÝROBA A PLNĚNÍ BUDĚJOVICKÝ PIVOVAR A.S.» выполнено очень мелким шрифтом в нижней части заявленного обозначения и не оказывает влияния на восприятие заявленного обозначения в целом.

Что касается довода экспертизы о том, что заявленное обозначение сходно с НМПТ [1-4], то коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявителю предоставлено право пользования НМПТ по свидетельству № 91/1:

BUDWEISER BURGERBRAU

и по свидетельству № 92/1:

BUDĚ JOVICKE PIVO

BUDWEISER BIER

BIERE DE BUDWEIS

BUDWEIS BEER .

В соответствие с пунктом 2 статьи 7 Закона, заявитель, являясь обладателем свидетельств на использование НМПТ, имеет право включать такие наименования как неохраноспособные элементы в товарные знаки.

В связи с этим указанный довод экспертизы не может быть признан обоснованным.

Согласно сведениям из базы данных Федерального института промышленной собственности действие противопоставленного товарного знака № 216568 «ПИВОВАРЪ» [5] прекращено полностью 21.09.2004, то есть до даты подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Таким образом, на дату вынесения экспертизой решения от 23.08.2005 противопоставленный товарный знак не должен был противопоставляться заявленному обозначению. Ввиду того, что правовая охрана противопоставленного знака прекращена, отсутствует необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПИВОВАРЪ».

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона отсутствуют.

Представленные заявителем материалы (нотариально заверенные протоколы заявлений о значимом в правовом отношении обстоятельстве) подтверждают право на использование медалей и печати, включенных в состав заявленного обозначения. В соответствии с положением пункта 2 статьи 6 Закона указанные изображения должны быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак.

Заявленное обозначение, как было упомянуто, представляет собой этикетку, выполненную в виде синего квадрата с изображением печати и медалей, а также букв «В.В.» ярко-красного цвета с белым окаймлением. В совокупности эти элементы обращают на себя внимание и способствуют запоминанию обозначения в целом. Буквенное обозначение «В.В.», не имеющее словесного характера, тем не менее, имеет характерное графическое исполнение и органически включено в композицию заявленного обозначения, что придает ему качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных букв.

Вследствие этого, исключение из охраны указанного элемента не предусмотрено абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона.

Все словесные элементы, цифры и буквенные элементы за исключением букв «В.В.» заявленного обозначения являются неохраняемыми в силу положений пункта 1 статьи 6 Закона, с чем заявитель выражает согласие.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 15.12.2005, отменить решение экспертизы от 23.08.2005 и зарегистрировать комбинированный товарный знак по заявке №2003709621/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

- | | | |
|-------|---|---|
| Г | | Г |
| (526) | Все слова, цифры и буквы кроме «В.В.» | |
| (591) | Темно-синий, синий, светло-синий, красный, белый, желтый, серый, черный | |
| (511) | | |
| 32 | пиво | |

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2л. в 1 экз.