

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.12.2007, поданное компанией Истборн Ресорсис Инк. (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226269, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2001712080/50 с приоритетом от 23.04.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2002 по свидетельству № 226269 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сус и Ко», в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ТРИ МЕДВЕДЯ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2007, в котором изложено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №226269 в отношении части товаров 29 и 31 классов МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным товарному знаку «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельству № 176929 и словесной части комбинированного товарного знака по свидетельству №181797, имеющими более раннюю дату приоритета;

- часть товаров 29 класса, а именно «овощи, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, орехи земляные обработанные» и часть

товаров 31 класса, а именно «солод, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи лесные», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 32 класса, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельствам №№176929 и 181797;

- традиционность применения в качестве пивных закусок вышеуказанных пищевых продуктов, условия их сбыта, общий круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров;

- обозначение «ТРИ МЕДВЕДЯ» активно используется для маркировки пива в России с 1998 года, в отношении этого товара оно обладает существенной различительной способностью и является очень популярным пивным брендом с достаточной большой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей на территории Российской Федерации;

- пиво и закуски к пиву являются однородными товарами и предлагаются к продаже в одних и тех же местах, а, следовательно, дальнейшее сосуществование оспариваемого товарного знака и регистраций товарных знаков №№176929 и 181797 приведет к введению потребителей в заблуждение относительно товаров;

- Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрев аналогичное дело признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «AMBRO НЕВСКОЕ», зарегистрированному в отношении товаров 29 и 30, классов МКТУ на основании более ранней регистрации товарного знака №189158 «НЕВСКОЕ», имеющим правовую охрану в отношении товаров 21 и 32, 33 и 42 классов МКТУ, а также на основании факта введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а именно пивных закусок.;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 226269 недействительной частично, а именно в отношении части товаров 29 класса МКТУ «овощи, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, орехи земляные обработанные» и части товаров 31 класса МКТУ «солод, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи лесные».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 176929, [1];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 181797, [2];
- Постановление от 18.07.2007г. №2979/06, [3];
- Эфирная справка, [4].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

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 (23.04.2001) приоритета товарного знака по свидетельству № 226269 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно абзацу второму пункта 2 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.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

При сопоставлении комбинированных обозначений сравнению подвергаются соответственно их словесные и изобразительные элементы на основе критериев, содержащихся в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельству №226269 является словесным обозначением, в котором составляющие его элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка в две строки. Товарный знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям, регламентированным абзацами первым и вторым пункта 2 статьи 6 Закона, показал следующее.

Обозначение «ТРИ МЕДВЕДЯ» с присущим ему семантическим значением не позволяет соотнести его с каким-либо товаром 29 или 31 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак по свидетельству №226269. Изложенное позволяет констатировать, что товарный знак «ТРИ МЕДВЕДЯ» не может указывать ни на производителя товаров, ни на место производства, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что он содержит сведения,

способные ввести потребителя в заблуждение как относительно товара, так и относительно его производителя. Иное материалами возражения не доказано.

Противопоставленный товарный знак «ТРИ МЕДВЕДЯ» по свидетельству № 176926 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Другой противопоставленный товарный знак по свидетельству № 181797 является комбинированным обозначением, включающим в качестве доминирующего элемента словесный элемент «ТРИ МЕДВЕДЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место фонетическое и смысловое тождество словесных элементов, обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается. При этом некоторое визуальное различие, а именно, использование в написании обозначений различных шрифтов, не оказывает решающего значения на восприятие сравниваемых элементов в целом.

Анализ однородности товаров, приведенный в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 226269 зарегистрирован, в частности, в отношении таких товаров 29 класса МКТУ, как «овоци, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, орехи земляные обработанные» и таких товаров 31 класса МКТУ, как «солод, орехи (плоды), орехи земляные (плоды), орехи лесные». Товары, приведенные в перечне оспариваемого знака, являются товарами сельскохозяйственного производства («овоци», «орехи»).

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих товаров: №176929 – 32 класс МКТУ (пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 33 класс МКТУ - алкоголь-

ные напитки (за исключением пива); №181797 – 32 класс МКТУ (пиво), 42 класс МКТУ (реализация пива). Товары, перечисленные в противопоставленных свидетельствах, относятся к таким родовым группам товаров, как «безалкогольные напитки» и «алкогольные и напитки».

Отсутствие общих признаков у товаров оспариваемого и противопоставленных знаков (род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого изготовлены товары) свидетельствует об их неоднородности в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что регистрация №226269 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно ссылки лица, подавшего возражение, на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006, №2979, Палата по патентным спорам отмечает, что указанный судебный акт касается иного дела и не имеет преюдициального значения для рассмотрения возражения от 12.12.2007г.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражение от 12.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 226269.

