

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 26.03.2010, поданное Открытым акционерным обществом «САН ИнБев», г. Клин (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723723/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008723723/50 с приоритетом от 25.07.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ТОЛСТЯК», выполненный заглавными буквами русского алфавита белого цвета и расположенный на фоне ленты темно-красного цвета, а также изобразительный элемент в виде пятиугольника со скругленными углами, внутри которого расположено стилизованное изображение улыбающегося мужчины с поднятым большим пальцем левой руки и бочкой, зажатой в правой руке.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№316122, 321782, 316680, 318600, 309288, 307409, 196895, 136399, включающих словесный элемент «ТОЛСТЯК», в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и со

словесным товарным знаком «ТОЛСТЯК» по свидетельству №235499 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.03.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по заявке на товарный знак №2008723723/50 и правообладатель противопоставленной серии товарных знаков, включающих словесный элемент «ТОЛСТЯК», зарегистрированных за №№316122, 321782, 316680, 318600, 309288, 307409, 196895, 136399, является одним и тем же юридическим лицом;
- заявитель скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в связи с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №235499 не является препятствием к регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.01.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008723723/50 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ и нижеприведенной части заявленных услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; выпуск счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на

корню; оценка шерсти; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов и услуги оптовой и розничной торговли; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; составление налоговых деклараций; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров ;услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов];фотокопирование».

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

С учетом даты (25.07.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 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.

Заявленное комбинированное обозначение в виде пятиугольника со скругленными углами содержит словесный элемент «ТОЛСТЯК», который выполнен заглавными буквами русского алфавита белого цвета и расположен на фоне ленты темно-красного цвета. Изобразительный элемент, расположенный в верхней части пятиугольника представляет собой стилизованное изображение улыбающегося мужчины с поднятым большим пальцем левой руки и бочкой, зажатой в правой руке.

Противопоставленный знак по свидетельству №136399 [1] представляет собой словесный элемент «ТОЛСТЯК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем

товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №196895 [2] представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ТОЛСТЯК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, на фоне изобразительного элемента в виде прямоугольника терракотового цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №307409 [3] представляет собой словесное обозначение «Толстяк. Разумный выбор для большой компании», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №309288 [4] представляет собой словесное обозначение «Толстяк. Оптимальное решение для большой компании», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №318600 [5] представляет собой словесное обозначение «ТОЛСТЯК Вот настоящее пиво для большой компании», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №316680 [6] представляет собой словесное обозначение «Толстяк. Бывалое», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №321782 [7] представляет собой объемный знак, содержащий этикету со словесным элементом «ТОЛСТЯК», расположенную на бутылке оригинальной формы. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №316122 [8] представляет объемный знак, содержащий этикету со словесным элементом «ТОЛСТЯК», расположенную на бутылке, являющейся неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «САН Интербрю», Москва.

Противопоставленный знак по свидетельству №235449 [9] представляет собой словесное обозначение «ТОЛСТЯК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является Зиннатуллин Альберт Ахнафович, г. Ижевск.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-8] принадлежат одному лицу и объединены словесным элементом «ТОЛСТЯК». Наличие в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-8] фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ТОЛСТЯК» приводит к сходству сравниваемых обозначений в целом. Следует отметить, что заявленное обозначение содержит особенности графического исполнения, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем

акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку в заявлном обозначении и противопоставленных знаках [1-8] словесный элемент «ТОЛСТЯК» фонетически и семантически тождествен, следует вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2008723723/50 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-8]. Товары принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам в регистрацию противопоставленных товарных знаков были внесены изменения, касающиеся наименования правообладателя (им стало ОАО «САН ИнБев»), то причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2008723723/50 в отношении товаров 32 класса МКТУ устранены.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [9] по свидетельству №235449 показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [9] следует признать сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям сходства, поскольку словесный элемент заявленного обозначения «ТОЛСТЯК» тождествен по звучанию и значению с противопоставленным товарным знаком.

Относительно визуального сходства знаков необходимо сказать, что заявленное обозначение имеет особенности графического исполнения, однако это не приводит к различию обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение легко прочитывается, и именно в фонетике и семантике словесного элемента «ТОЛСТЯК» заложена основная индивидуализирующая функция обозначений.

Поскольку в заявлном обозначении и противопоставленном товарном знаке [9] словесный элемент фонетически и семантически тождествен, следует вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на различия в графическом исполнении.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить следующее.

Перечень услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения с учетом корректировки и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [8] являются однородными, поскольку они относятся к одинаковым родовым понятиям, а также имеют одно и то же назначение.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [9], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.03.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008723723/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"****(511)**

32 - Аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный;nectары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмельевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

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