

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2007, поданное компанией Pivovary Staropramen a.s., Чешская Республика (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «STAROPRAZSKO» по свидетельству №310847, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005725334/50 с приоритетом от 05.10.2005 зарегистрирован 19.07.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №310847 на имя компании Тифлис С.р.о., Чешская Республика (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ - пиво.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак включает слово «STAROPRAZSKO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 16.04.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «STAROPRAZSKO» по свидетельству № 310847 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что

- оспариваемый товарный знак указывает на место производства или сбыта товаров;

- является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- сходен до степени смешения с товарными знаками серии STAROPRAMEN, принадлежащими лицу, подавшему возражение, имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении приведен анализ сходства оспариваемого товарного знака «STAROPRAZSKO» со словесным знаком «STAROPRAMEN» в стандартном графическом исполнении международной регистрации №680190, в котором указано, что сходство оспариваемого и противопоставленных знаков основано на их графическом, фонетическом и семантическом сходстве.

По мнению лица, подавшего возражение, фонетическое сходство знаков обусловлено тождеством первых трех слогов и практически одинаковой общей звуковой длиной знаков, а семантическое сходство — совпадением интеллектуального образа противопоставленного знака «STAROPRAMEN», ассоциируемого в сознании потребителей с Прагой, и оспариваемого товарного знака.

В возражении также отмечено, что оспариваемый товарный знак в связи со своими семантическими характеристиками напрямую указывает на географическое указание Прага, которое имеет характерную репутацию как место производства товара «пиво».

Поскольку правообладатель не является производственным предприятием и находится в городе Оломоуц, расположенном в восточной части Чехии, лицо, подавшее возражение, полагает, что

принадлежащий ему товарный знак будет ложным и вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «STAROPRAZSKO» по свидетельству № 310847 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия устава акционерного общества Pivovary Staropramen a.s. с переводом на русский язык на 18л.;
- выписка из торгового реестра городского суда Праги о компании Pivovary Staropramen a.s. с переводом на русский язык на 3л.;
- перечень регистраций на товарные знаки компании Pivovary Staropramen a.s. на территории Российской Федерации на 2л.;
- макеты плакатов на 3л.;
- выдержка из информационно-отчетных исследований по продвижению пива Staropramen на российском рынке «Staropramen в России» на 7л.;
- выдержка из информационно-отчетных исследований по продвижению пива Staropramen на российском рынке «Обзор рынка» на 10л.;
- диск CD-R с рекламным роликом «Staropramen» Уроки чешского»;
- материалы Интернет-сайта www.advertology.ru на 4л.;
- копия диплома «Бренд года/Effie 2005» на 1л.;
- копия диплома «Superbrend» на 1л.;
- выдержка из маркетингового исследования «Изучение образа Staropramen», компании Qualitative Quest на 7л.;
- материалы электронного чешско-русского словаря Seznam Slonik на 2л.;
- выписка из торгового реестра областного суда в Остраве в отношении компании Tiflis s.r.o. с переводом на русский язык на 2л.;
- материалы электронной энциклопедии Википедия на 2л.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 05.10.2005 поступления заявки №2005725334/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «STAROPRAZSKO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «STAROPRAZSKO» представляет собой прилагательное, образованное из двух частей STARO- и -PRAZSKO и переводится на русский язык как **старопражское**.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких либо материалов, подтверждающих, что слово «STAROPRAZSKO» является географическим названием, которое может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара. Поиск в сети Интернет по запросу STAROPRAZSKO или СТАРОПРАЖСКОЕ (Яндекс. Словари) также подтвердил отсутствие такого географического наименования.

Из указанного следует, что слово «STAROPRAZSKO», не являясь прямым указанием на место нахождения изготовителя товара, не может выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождения его изготовителя, вызывая в сознании потребителя только косвенные ассоциации с образом старого города, в частности, с Прагой, как олицетворением старых чешских традиций, культуры пивоварения и т.п., при этом толкование этих ассоциативных представлений может быть различно и требует дополнительного рассуждения и домысливания.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «STAROPRAZSKO» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку правообладатель знака находится в городе Оломоуц, также нельзя признать убедительным, так как слово «STAROPRAZSKO», как было указано выше, не является географическим названием и, кроме того, не несет в себе какой - либо информации о товаре или его характеристиках, которая могла бы ввести потребителя в заблуждение.

Тот факт, что правообладатель не является производственным предприятием и, в силу указанного, не может являться производителем пива, также не дает оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно

изготовителя товаров, поскольку правообладатель, не имея собственных производственных мощностей, может размещать заказы на производство товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком, либо предоставлять лицензии на использование принадлежащего ему товарного знака другим лицам, которые обладают производственными мощностями по выпуску пива.

Из серии противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «STAROPRAMEN», правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, сравнительный анализ на тождество и сходство приведен в отношении словесного знака «STAROPRAMEN» по международной регистрации №680190, который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации №680190 установлено следующее.

Слово «STAROPRAMEN» представляет собой существительное, образованное из двух частей STARO- и -PRAMEN, которое переводится на русский язык, как указано в возражении, **старый источник**.

Таким образом, в прилагательное STAROPRAZSKO, имеющее значение старопражское, и в словосочетание STAROPRAMEN, имеющее значение старый источник, заложены разные понятия и идеи, что свидетельствует об отсутствии сходства знаков по семантическому признаку.

Довод лица, подавшего возражение, что слово «STAROPRAMEN» в сознании потребителей «получил образ эксклюзивного чешского, а именно, пражского пива», нельзя признать достаточным для вывода о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ слов «STAROPRAZSKO» и «STAROPRAMEN» по фонетическим признакам сходства показал, что они различаются по количеству и составу букв и звуков.

Тождество звучания начальных частей слов STARO- не дает оснований для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку конечные части обозначений -PRAZ-SKO и -PRA-MEN существенно различаются фонетически за счет разности произношения звуков, при этом начальная часть STARO- является слабым элементом в силу частого использования в различных словах.

При семантическом и фонетическом несхождении сравниваемых обозначений графический признак сходства в данном случае не играет существенной роли для общего вывода о сходстве знаков до степени смешения.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленным знаком и в целом не сходен с ним до степени смешения.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.04.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «STAROPRAZSKO» по свидетельству №310847.