

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Читинские ключи», г. Чита (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705168, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014705168, поданной 20.02.2014, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку и кольеретку. Этикетка выполнена в виде рамки голубого цвета. В центре этикетки изображен пейзаж, включающий в себя изображения водоема, гор и деревьев. Сверху расположен словесный элемент «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ», выполненный по дуге. Под надписью расположен изобразительный элемент в виде орнамента. В нижнем поле этикетки находятся словесные элементы: «4.6%»; «0,5 л»; «Пиво светлое»; «Золотые пшеничные поля Забайкалья и природные источники воды подарили нам поистине особенное пиво». Над надписью имеется изображение пшеничных колосков. Кольеретка выполнена в виде усеченного конуса, в центре на фоне дугообразной ленты расположен словесный элемент «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ», под надписью - изобразительный элемент в виде орнамента. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в голубом, синем, белом, коричневом, желтом, бежевом, светло-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво).

Роспатентом 19.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «Байкальская»/ «Байкал»/ «Baikal» (свидетельства №160741, (приоритет от 08.01.1997), № 331158 (приоритет от 24.04.2006), № 304105, (приоритет от 23.08.1999), № 309634 (приоритет от 14.07.2005), № 316124 (приоритет от 06.06.2006) № 348849 (приоритет от 19.06.2007), № 396073 (приоритет от 30.06.2008), №444159 (приоритет от 21.09.2010), №489260 (приоритет от 24.06.2011) и общеизвестным товарным знаком "Байкал", зарегистрированным под номером № 102 (признан общеизвестным 31.07.2010), для товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ, а именно "пиво".

Все цифры, буквы, слова, кроме "Забайкальское", указывающие на вид, свойства и качество товаров, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 21.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют различный количественный звуковой состав, различное графическое оформление, в связи с чем являются несходными.

- «Забайкальское пиво светлое» указывает на географическое название «Забайкалье». Забайкалье — природная и географическая область в восточной части России к востоку и юго-востоку от озера Байкал.

- грамматически связанное словосочетание «Забайкальское пиво светлое» несет дополнительную семантическую нагрузку, а именно указывает на товар - пиво, которое из Забайкальского края.

- в словосочетании «Забайкальское пиво светлое», слово «Забайкальское» является прилагательным среднего рода в именительном падеже, единственном числе и отвечает на вопрос «какое?» и является грамматически взаимосвязанным с прилагательным и существительным «светлое пиво». Приставка «за» в слове «Забайкальское» указывает на иной смысл, а именно на распространение действия дальше определённого предела.

- заявитель подтверждает, что находится именно в Забайкальском крае (Закрытое акционерное общество "Читинские Ключи", 672020, Забайкальский край, г. Чита, ул. Промышленная, 7).

- наличие дополнительных неохраняемых элементов «пиво светлое», а также слогана: «Золотые пшеничные поля Забайкалья и природные источники воды подарили нам поистине особое пиво» в заявленном обозначении составляют важное отличие от противопоставленных товарных знаков, в которых нет неохраняемых элементов и дополнительных слоганов.

- по мнению заявителя, товары, указанные в 32 классе МКТУ в противопоставленных товарных знаках № 160741, 331158, не являются однородными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014705168 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии заявитель представил образцы этикеток выпускаемой продукции [1], отчеты о продажах продукции за 2014 и 2015 года [2], рекламные материалы [3] и технологическую инструкцию с рецептурой пива «Забайкальское классическое» [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (20.02.2014) поступления заявки №2014705168 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи

и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 представляет собой этикетку и кольеретку. Этикетка выполнена в виде рамки голубого цвета. В центре этикетки изображен пейзаж, включающий в себя изображения водоема, гор и деревьев. Сверху расположен словесный элемент «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ». Под надписью размещен изобразительный элемент в виде орнамента. В нижнем поле этикетки находятся словесные элементы: «4.6%»; «0,5 л»; «Пиво светлое»; «Золотые пшеничные поля Забайкалья и природные источники воды подарили нам поистине особенное пиво». Над надписью имеется изображение пшеничных колосков. Кольеретка выполнена в виде усеченного конуса, в центре на фоне дугообразной ленты расположен словесный элемент «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ», под надписью - изобразительный элемент в виде орнамента.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству



№160741 [5] , представляет собой этикетку со словесным элементом «Байкальская», выполненным оригинальным шрифтом на синем фоне.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству



№331158 [6] , представляет собой этикетку со словесным элементом «Байкальская», выполненным оригинальным шрифтом на фоне пейзажа в рамке.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству



№304105 [7] , представляет собой этикетку и кольеретку со

словесным элементом «Байкал», выполненным оригинальным шрифтом в окружности на синем фоне с узором.

Противопоставленный знак по свидетельству №309634 [8] представляет собой словесное обозначение «БАЙКАЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №316124 [9] представляет собой словесное обозначение «БАЙКАЛ» / «BAIKAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского / латинского алфавита.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству



№348849 [10] представляет собой словесный элемент «БАЙКАЛ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне стилизованного изображения птиц и солнца. Внизу располагается словесный элемент «Водка», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству



№396073 [11], представляет собой объемное изображение бутылки с оригинально выполненной этикеткой, на которой расположен словесный элемент «Байкал», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под ним расположен словесный элемент «Водка», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству



№444159 [12] представляет собой этикетку, на которой расположен словесный элемент «БАЙКАЛ» на зеленом фоне. Выше расположен словесный элемент «Original quality», ниже - словесные элементы «Настойка горькая на кедровых орешках», выполненные в три строки. В левом нижнем углу этикетки расположен графический элемент, представляющий собой печать со словом «Байкал» в центре.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству



№489260 [13] представляет собой объемное изображение бутылки с оригинально выполненной этикеткой, на которой расположен словесный элемент «BAIKAL». Под ним расположены словесные элементы «ICE» и «VODKA»

Противопоставленный общеизвестный товарный знак, зарегистрированный под номером № 102 [14], представляет собой словесное обозначение «БАЙКАЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [5-14] основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные обозначения «Забайкальское/Байкал/Baikal/Байкальская», поскольку являются либо единственным, либо доминирующими элементами в знаках, легче запоминаются чем изобразительные элементы, и, следовательно, несут в знаках основную индивидуализирующую функцию. При этом, в заявленном обозначении

все цифры, буквы, слова, кроме "Забайкальское", указывающие на вид, свойства и качество товаров, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный довод заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5-14] показал, что словесные элементы сравниваемых обозначений имеют общий корень "байкал", в силу чего являются созвучными и обладают сходным лексическим значением.

Словесный элемент заявленного обозначения "Забайкальское" является производным от слова "Забайкалье", которое, в свою очередь, образовано от слова "Байкал" и указывает на территорию, находящуюся к востоку и юго-востоку от озера Байкал и начинающуюся у его берега (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Забайкалье>). Согласно сведениям из Большой Советской Энциклопедии, крупнейшим озером Забайкалья является озеро Байкал, что говорит о его географической принадлежности к данной территории (см. <http://my-dict.ru/dic/bolshaya-sovetskaya-enciklopediya/32488-zabaykale>). В связи с этим, необходимо сделать вывод о том, что для потребителя обозначение «Забайкальское» может ассоциироваться с озером Байкал, и, следовательно, возникает возможность восприятия потребителем обозначений «Байкал» и «Забайкальское» как принадлежащих одному лицу.

Заявитель указывает на графическое различие заявленного обозначения и противопоставленных знаков. Анализ данного довода заявителя показал следующее.

Графическое оформление этикетки заявленного обозначения включает в себя изображения водоема, деревьев и гор. Следует отметить, что в комбинированный товарный знак [6] также включены изображения деревьев и гор. Кроме того, изображение водоема, входящее в композицию заявленного комбинированного обозначения, ассоциативно связано с озером Байкал, что усиливает смысловое сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [5-14].

Коллегия считает необходимым также отметить, что одним из общепризнанных достоинств озера Байкал является качество воды, которая используется при производстве товаров 32 и 33 классов МКТУ. Входящий в



заявленное обозначение слоган «Золотые пшеничные поля Забайкалья и природные источники воды подарили нам поистине особенное пиво», который, по мнению заявителя, усиливает отличие заявленного обозначения от противопоставленных знаков, является указанием на источники воды Забайкалья, к одному из которых, как было отмечено ранее, относится озеро Байкал. В связи с этим, коллегия обращает внимание на то, что в составе алкогольной продукции, производимой правообладателем знаков [5-14], указывается «вода Байкала». Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что слоган, расположенный на этикетке заявленного обозначения, усиливает вероятность смешения на рынке товаров заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [5-14].

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015, с изм. от 30.03.2016) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В этой связи сопоставляемые товары 32 класса МКТУ (пиво) и 33 класса МКТУ (водка) относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольная продукция», имеют общие признаки родовой группы, такие как круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2015.**