

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 02.11.2011, поданное ООО «Холмогорки», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412172, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010701499/50 с приоритетом от 25.01.2010 зарегистрирован 28.06.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 412172 на имя ООО «Стратегия», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 25.01.2020.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой композицию из словесного обозначения «ЖИГУЛИ», дополненного надписью «ПИВО»; изображением серого колоса; горизонтально расположенным прямоугольником, на котором расположены надписи – «ФИРМЕННОЕ», «БАРНОЕ», и изображениями белой птицы на черном щитообразном элементе, букета колосьев и цветов хмеля, ленты и пивной кружки. Все слова выполнены специальным шрифтом.

В поступившем 02.11.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 412172

товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как обладает необходимыми мощностями, готовой рецептурой и этикеткой «ОДИНЦОВСКОЕ БАРНОЕ» для производства пива и имеет намерения производить это пиво. Также подана заявка № 2011734279 на регистрацию товарного знака;

- слово «БАРНОЕ» является общепринятым указанием на место производства или сбыта товара «пиво» и место оказания услуги по продвижению этого товара (бар – небольшой ресторан, закусочная, в которой посетителей обслуживают за стойкой). Слово «БАРНОЕ» является общеупотребительным именем прилагательным, образованным от существительного «БАР» и указывает на принадлежность к бару (барный стул, барная стойка, барное пиво).

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка листов бизнес-плана [1];
- копии материалов договора от 10.10.2011 [2];
- распечатки из сети Интернет [3].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412172 частично, а именно, признать слово «БАРНОЕ» неохраняемым.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 412172, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «БАРНОЕ» не характеризует место производства или сбыта пива, а также услуг по его продвижению, поскольку не существует пива, предназначенного для продажи именно в барах. Пиво БАРНОЕ продается в любых заведениях, имеющих целью извлечение коммерческой выгоды посредством продажи алкоголя;

- в Госреестре имеются товарные знаки, которые, применяя точку зрения лица, подавшего возражение, указывают на конкретное место сбыта товаров – например, «РЕСТОРАН», товары 30 класса МКТУ, «РУССКИЙ БУФЕТ», товары 29, 30 классов МКТУ, «Ресторанный дом Центральный», товары 29, 30 классов МКТУ и т.д. Таким образом, экспертиза не рассматривает указания такого рода на место сбыта товаров;

- слова «ресторан», «бар» связаны не только и не столько с местом сбыта, но и с определенным антуражем пребывания в ресторане или баре, т.е. эти слова ассоциативные, что делает возможным их использование в качестве товарного знака, обладающего различительной способностью;

- широкое и длительное использование товарного знака по свидетельству № 412172 дополнительно увеличивает различительную способность всех элементов рассматриваемого знака.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки свидетельств на товарные знаки [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- копии справок об объемах производства, рекламных расходах, доле рынка [6];
- перечень наград [7];
- копии отчетов отдела рекламы [8];
- копии материалов договоров за 2008, 2010, 2011 г.г. [9];
- копии материалов авторского договора заказа [10];
- подборка информации о проведении рекламных мероприятий [11].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 412172.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.01.2010)

правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, в центре которой расположен словесный элемент «Жигули», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Ж» - заглавная, в конце слова размещен знак ®. Под словесным элементом расположено слово «ПИВО», а над словесным элементом «Жигули» выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения герба, включающий щит с вписанной в него птицей, кружку пива, колосья и ленту. В нижней части этикетки размещен горизонтально ориентированный прямоугольник,

в который вписаны элементы «ФИРМЕННОЕ», «БАРНОЕ», «ПИВО», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. По боковой грани этикетки выполнено стилизованное изображение колоса. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, черном, бежевом, белом и сером цветовом сочетании в отношении товаров и услуг: 32 класс МКТУ – «пиво»; 35 класс МКТУ – «продвижение пива (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли; сбор и группирование пива (за исключением их транспортировки) для удобства их изучения и приобретения потребителями». Элементы «Фирменное», «пиво», «R» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «БАРНОЕ» указывает на место производства товара «пиво» и услуг по его реализации, наличием лексического значения у слова, а именно: «барное» – имя прилагательное от слова «бар». Каких-либо документов, которые позволили бы прийти к однозначному выводу, что слово «БАРНОЕ» воспринималось специалистами и рядовыми российскими потребителями на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямо описательная характеристика товара, указывающая на место его производства или сбыта, а также на услуги по реализации этого товара, представлено не было.

Напротив, правообладателем были представлены материалы [4-11], которые свидетельствуют о том, что пиво, маркированное оспариваемым товарным знаком, производится, реализовывается и употребляется не только в барах и ресторанах (например, место производства – завод, место реализации – магазин, место употребления – дом).

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что материалами возражения не доказано, что слово «БАРНОЕ» является прямым указанием на место производства или сбыта товара, т.е. не подтверждено, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены требования, регламентированные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.11.2011, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 412172.