

**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 01.10.2013. Данное возражение подано ООО «Завод Трехсосенский», г. Димитровград (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011727149, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011727149 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «ЯНТАРЬ» была подана на имя заявителя 19.08.2011 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.06.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011727149 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ в государственной регистрации заявленному обозначению было отказано в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым Николаевский пивзавод производит товары, однородные заявленным товарам, в связи с чем регистрация обозначения «ЯНТАРЬ» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ», зарегистрированным на имя ООО «РОСГЛАВВИНО», г. Темрюк (свидетельство № 479607, приоритет 11.04.2011) [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ: «пиво, сусло пивное, виноградное, экстракты хмелевые для изготовления пива, составы для изготовления ликеров».

В палату по патентным спорам 14.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- пиво ЯНТАР действительно производится в Украине Николаевским пивзаводом, владельцем которого является компания САН інБев Україна. Имея официальный статус локального бренда, пиво ЯНТАР поставляется в южные города Украины и известно украинским потребителям в Николаеве, Одессе и Херсоне. На российский рынок украинское пиво ЯНТАР не поставляется и российскому потребителю не известно;

- сайт [www.propivo.com](http://www.propivo.com), на который ссылается экспертиза в своем заключении, содержит коллекцию видеороликов с рекламой различных марок пива, присылаемых пользователями сайта. Из содержания сайта следует, что пиво ЯНТАР производится в Украине, а ролики на сайте с рекламой пива Янтар представлены на украинском языке. При этом сайт [www.propivo.com](http://www.propivo.com) - украинский сайт, что подтверждает размещенная на нем информация. Сайт хотя и выполнен частично на русском языке, частично на украинском, информация, размещенная на сайте, актуальна, прежде всего, для украинского потребителя (далее в возражении приведен подробный анализ материалов, касающихся того, что пиво «Янтар» не известно российскому потребителю и является локальным брендом);

- учитывая то обстоятельство, что заявка на имя заявителя подана на регистрацию на территории России, возможность возникновения смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, на российском рынке, также как и способность ввести российского потребителя в заблуждение в данном случае отсутствует;

- только отсутствием интереса к российскому рынку, российскому потребителю можно объяснить то обстоятельство, что Николаевский пивоваренный завод не задумался о регистрации товарного знака ЯНТАР в Российской Федерации;

- способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или отвергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товаров, обозначенных товарными знаками;

- поскольку возможность введения потребителя в заблуждение определяется лишь при использовании товарного знака, то возможность введения в заблуждение отечественного потребителя при регистрации товарного знака ЯНТАРЬ на имя заявителя для товаров 32 класса «пиво, сусло пивное, солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» отсутствует;

- различными словесные обозначения ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ и ЯНТАРЬ делают наличие слова ЮЖНЫЙ в словосочетании ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ. Слово ЮЖНЫЙ расположено в начале словосочетания, на него падает логическое ударение, слово достаточно ярко в звуковом выражении за счет присутствия редких, но выразительных звуков «Ю», «Ы», «Ж», придающих всему словосочетанию необычную окраску и оригинальность. Известно, что янтарь существует в природе только на Севере Европы, преимущественно в Прибалтике, ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ в природе не существует, не имеет ничего общего с реальностью, это некий поэтический образ, окрашенный иными красками, нежели теплый и знакомый солнечный камень ЯНТАРЬ;

- представляется неверным вывод экспертизы об однородности заявленных товаров 32 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного знака [1] (далее приведен подробный анализ отсутствия однородности у товаров, представляющих собой алкогольную продукцию и пиво и составы для его приготовления).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (19.08.2011) заявки № 2011727149 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 обозначение «ЯНТАРЬ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставление заявленного обозначения «ЯНТАРЬ» и противопоставленного товарного знака «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ» показывает, что оба обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «ЯНТАРЬ».

При этом установлено, что в противопоставленном товарном знаке «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ» и заявленном обозначении «ЯНТАРЬ» основным (сильным) элементом является словесный элемент «ЯНТАРЬ». Данный довод обусловлен тем, что определение «ЮЖНЫЙ» оспариваемого товарного знака является слабым элементом, поскольку представляет собой прилагательное, образованное от названия части света (юг – одна из четырех стран света, противоположная северу || Направление, сторона, противоположные северу, см. Интернет, словари Яндекс), то

есть указывает на принадлежность к определенной местности и не придает словосочетанию «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ» качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия слова «ЯНТАРЬ» (окаменевшая прозрачная жёлтого цвета различных оттенков смола хвойных деревьев третичного периода, используемая как ценный поделочный материал, а также в медицине, в приборостроении и в некоторых других производствах, см., Интернет, словари Яндекс).

Совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, обуславливает сходство обозначений по семантическому критерию. Фонетическое сходство обусловлено вхождением заявленного обозначения «ЯНТАРЬ» в состав противопоставленного товарного знака «ЮЖНЫЙ ЯНТАРЬ».

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они исполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [1] в целом, несмотря на отдельные их отличия.

В отношении однородности товаров и услуг, палата по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ товаров 32 класса МКТУ, относящихся к пиву, сулам, экстрактам для приготовления пива, составам для приготовления ликеров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что они однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, по следующим причинам.

Сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Так, «пиво» - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенистый напиток; изготавливается спиртовым брожением сула из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Условия сбыта и круг потребителей пива и алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Наличие общих

признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования также, как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени их однородности должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения этих товаров, маркированных сходными знаками, на рынке достаточно высока.

Вышеуказанный методический подход отражен в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (С.А Горленко, Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Н.А.Радченко. М.: ФИПС Роспатента. 2001. с.13-16).

Имеющиеся различия в способах производства и продвижения пива и прочих алкогольных напитков не оказывают влияние на вывод об однородности товаров, поскольку при оценке знаков учитывается восприятие знаков средним российским потребителем, не владеющим в полной мере знаниями технологий и законодательства в сфере алкогольной продукции.

Необходимо отметить, что товары «составы для изготовления ликеров; суло виноградное; суло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива» также следует признать однородными товарам «пиво» и «алкогольные напитки», поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32

класса МКТУК: «пиво, сусло пивное, виноградное, экстракты хмелевые для изготовления пива, составы для изготовления ликеров».

В заключении экспертизы приведен перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, куда включены товары: «сусла, сусло солодовое».

Вместе с тем, данные товары признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными вышеуказанным товарам, относящимся к пиву и суслам пивному и виноградному, поскольку они взаимосвязаны или имеют одни и те же назначение, условия сбыта и круг потребителей.

В отношении указанных товаров также не может быть произведена регистрация товарного знака по заявке № 2011727149 в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2013, членами палаты по патентным спорам указанные обстоятельства были выявлены и внесены в Протокол (см. п. 4 протокола от 29.11.2013). Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. Заявителем была устно выражена позиция по данному вопросу, совпадающая с изложенными в возражении доводами.

В заключении экспертизы также указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно воспроизводит название водки «ЯНТАР», производимой компанией «Николаевский пивзавод Янтарь» (см., например, сайты <http://beertop.ru/beers/page/jantarsv>, <http://suninbev.54dn.com/ru/brands/local/yantar>, <http://propivo.com/rus/brands/309/>, <http://bierdeckel.h19.ru/beer/Ukraine/Yantar.html> и др.).

Торговая марка пива "Янтар" («Янтарь») - национальный бренд № 3 в портфеле компании "САН ИнБев Украина". Он является визитной карточкой Николаевского пивзавода, выпускающего пиво "Янтар" с 1973 года. "Янтар" - это пиво европейского качества, сохранившее традиционный оригинальный вкус. Лёгкость, мягкий и глубокий вкус, приятная хмельная горечь и насыщенный



янтарный цвет делают это пиво настоящим произведением искусства николаевских пивоваров. Основной сорт торговой марки "Янтарь" - "Янтарь Светлое", южное, очень демократичное пиво, которое легко пьется, отлично утоляет жажду и имеет насыщенный, глубокий вкус. В конце 2004 года был возрожден специальный сорт пива "Янтарь" - "Янтарь Черный принц", который хорошо помнят и любят в родном регионе. Высокий спрос на продукт, как на Юге, так и за его пределами показал, что возвращение стало успехом. Особенной популярностью "Янтарь" пользуется на Юге Украины - в Николаеве, Одессе, Херсоне.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет широко представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое украинским заводом в отношении однородных товаров, относящихся к слабоалкогольной продукции.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и «Николаевским пивзаводом Янтарь». Поскольку заявителем является ООО «Завод Трехсосенский», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров.

Каких-либо материалов, опровергающих этот довод и подтверждающих, что у потребителя заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем и воспринимается как обозначение производимых им товаров, в материалах возражения не представлено.

Что касается довода заявителя об отсутствии намерений у компании «Николаевского пивзавода Янтарь» выходить с товаром под названием «Янтар» на рынок Российской Федерации, он не может быть признан убедительным по следующим причинам.

Наличие или отсутствие деятельности той или иной компании на рынке определенной страны (например, Российской Федерации) определяется каждой конкретной компанией в соответствии с собственными целями и задачами.

Отсутствие в настоящее время на рынке Российской Федерации результатов деятельности украинского завода заявителем не подтверждено документально. В то время как, на сайтах в сети Интернет, на которых упоминается пиво «Янтарь», упоминается его производитель – «Николаевский пивзавод Янтарь». Информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара под названием «ЯНТАРЬ».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к пиву и суслам или экстрактам для его получения, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является правомерным.

Таким образом, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что государственная регистрация заявленного обозначения может быть осуществлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые

безалкогольные; эссенции для изготовления напитков», указанных в заключении экспертизы.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2013, изменить решение Роспатента от 28.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011727149.**