


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, рассмотрела поступившее 02.11.2015 возражение ОАО «Брянскпиво», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700841, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2014700841 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.01.2014 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из круга, в нижней части которого расположено изображение ленты, края которой загнуты влево и вправо и на которой расположено слово «БУХТА». Круг выполнен с тремя окантовками – наружная в виде волнообразной линии, средняя в виде изображения каната, а внутренняя в виде линии, имеющей неравномерный окрас. В центре круга расположен круг меньшего диаметра, внутри которого помещено стилизованное изображение скафандра, по периметру окружности малого круга расположено словесное обозначение «ПИВНАЯ». Словесное обозначение «ПИВНАЯ БУХТА» является зарегистрированным товарным знаком заявителя по свидетельству

№436544. Регистрация товарного знака испрашивается в красном, черном, белом, бежевом, сером, коричневом и темно-красном цветовом сочетании.

Роспатентом 29.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарным знаком «БУХТА» по свидетельству №405689 [1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ и товарным знаком «БУХТА ВУНТА» по свидетельству №237736 [2] в отношении части услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Также в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПИВНАЯ» представляет собой видовое наименование предприятия и не обладает различительной способностью, так как имеет значение – торговое заведение, где продают и пьют пиво (см. Толковый словарь Ефремовой, [www.mirslovari.com](http://www.mirslovari.com)).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2015 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит исключительное право на словесное обозначение «ПИВНАЯ БУХТА» по свидетельству №436544, зарегистрированное в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ;

- несмотря на то, что в заявленном обозначении указанное обозначение выполнено на двух строках, использование приема «выворотки» (красное на белом и белое на красном) объединяет эти два элемента в словосочетание;

- в заявленном обозначении слово «ПИВНАЯ» является прилагательным к слову «БУХТА», в результате чего словосочетание «ПИВНАЯ БУХТА» приобретает смысловое значение, отличное от значения слова «БУХТА»;

- представленные фотографии заявителя свидетельствуют о том, что заявленное обозначение используется совместно с наименованием вида заведения – заводской бар «ПИВНАЯ БУХТА», ресторан «ПИВНАЯ БУХТА», бар «ПИВНАЯ БУХТА»;

- слово «пивная, пивной, пивное» - прилагательное к пиву; для пива; производящий пиво. Пивная пена. Пивная бочка. Пивные дрожжи. Пивной котел и др. (см. Толковый словарь Ушакова), которое, в свою очередь, породило новое значение этого слова, указанное в решении экспертизы;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, что дополнительно подтверждается наличием регистраций словосочетаний со словом «Пивная», например, «Пивная Застава» по свидетельству №425334, «Пивная Планета» по свидетельству №223884, «Пивная Карта» по свидетельству №536975, в которых слово «Пивная» в сочетании с существительным не рассматривалось экспертизой как описательный элемент;

- основной специализацией заявителя является производство и реализация безалкогольных напитков и пива, за последние годы был расширен ассортимент оказываемых предприятием ОАО «Брянскпиво» услуг, в частности, с июня 2011 года и по настоящее время им открыто более 30 точек общественного питания, в которых активно продвигается собственная продукция, большинство из них работает под заявленным обозначением.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства №436544 [3];

- информационное письмо ОАО «Брянскпиво» [4];
- фотографии вывесок баров [5];
- рекламные материалы [6];
- распечатка с сайта ОАО «Брянскпиво» [7].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.01.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на способ их производства и сбыта.

К таким обозначениям согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;


- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 обозначение  является комбинированным и состоит из словесных элементов «ПИВНАЯ» и «БУХТА» и стилизованного изображения скафандра, размещенного внутри круга, который в свою очередь, расположен внутри круга большего диаметра, и стилизованного изображения ленты, на которой расположено слово «БУХТА», а слово «ПИВНАЯ» расположено внутри большого круга по периметру окружности малого круга.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700841 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду

сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров и услуг.

**БУХТА**


Товарный знак **БУХТА** [1] представляет собой словесное обозначение «БУХТА», выполненное оригинальным шрифтом и подчеркнутое волнистой линией. Указанный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32(пиво) и услуг 43 (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками) классов МКТУ.

**БУХТА**  
**ВУНТА**

Товарный знак **ВУНТА** [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенное на двух строках. Указанный знак зарегистрирован для товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.



Заявленное обозначение  не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2], поскольку они не ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторое сходство.

Так, заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой оригинальную композицию из изобразительных и словесных элементов, образующих словосочетание «ПИВНАЯ БУХТА», выполнено в красном, черном, белом, бежевом, сером, коричневом и темно-красном цветовом сочетании.

В отличие от заявленного обозначения противопоставленный товарный знак [1] состоит из одного словесного элемента «БУХТА», выполненного буквами красного цвета, и волнистой линии зеленого цвета, товарный знак [2] является

словесным, выполнен в черно-белом цвете, состоит словесного элемента «БУХТА» и его транслитерации «ВУНТА» буквами латинского алфавита.

Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков. Использование в сопоставляемых знаках разных шрифтовых решений, букв разных алфавитов, разной цветовой гаммы, а также разного композиционного построения знаков и изобразительных элементов, присутствующих в заявленном обозначении, позволяет говорить о разном общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями. Обозначения «ПИВНАЯ БУХТА» и «БУХТА/ВУНТА» вызывают разные смысловые ассоциации, что свидетельствует об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического сходства.

Что касается однородности товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2014700841 и для которых действуют товарные знаки [1, 2], то они признаны коллегией однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности вышеуказанных товаров/услуг одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении словесного элемента «ПИВНАЯ», входящего в состав заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Как справедливо замечено заявителем, указанный словесный элемент представляет собой прилагательное от слова пиво и в сочетании с существительным характеризует это существительное, например, пивные дрожжи, пивная кружка, пивной живот и т.д. Слово «ПИВНАЯ» в значении – торговое заведение, где

продают и пьют пиво, приведенном в заключении по результатам экспертизы, действительно присутствует в ряде толковых словарей, однако, является устаревшим и в этом значении не используется в коммерческой деятельности предприятиями общественного питания. Кроме того, в рассматриваемом случае слово «ПИВНАЯ» грамматически связано со словом «БУХТА» и, несмотря на расположение этих слов на разных уровнях, они могут восприниматься как словосочетание, а не как два отдельных, независимых друг от друга слова. При этом следует отметить, что заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «ПИВНАЯ», «БУХТА» представляет собой вариант товарного знака «ПИВНАЯ БУХТА», признанного экспертизой фантазийным обозначением и зарегистрированного ранее на имя заявителя за №436544 в отношении тех же товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2014700841.

Также коллегия отмечает, что представленные заявителем сведения об использовании заявленного обозначения в качестве названия сети баров и пивных ресторанов, открытых в период с 2011 по 2015 гг в городах Брянской, Калужской и Смоленской областей, опровергают довод экспертизы о том, что слово «ПИВНАЯ», входящее в состав заявленного обозначения, является указанием на вид торгового предприятия, где продают и пьют пиво, поскольку согласно материалам [5 - 6], заявленное обозначение используется совместно с указанием вида предприятия – бар «ПИВНАЯ БУХТА», ресторан «ПИВНАЯ БУХТА».

В связи с указанным следует согласиться с заявителем и признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2015, отменить решение Роспатента от 29.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014700841.**