

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.06.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЛУКОС", Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007718786/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007718786/50 с приоритетом от 22.06.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «МЕЦЕНАТЪ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 25.03.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007718786/50. 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 заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «МЕЦЕНАТ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ (свидетельство №168794, приоритет от 18.06.1998, срок действия регистрации продлен до 18.06.2018).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.06.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007718786/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, сравниваемые знаки несходны, так как противопоставленный товарный знак отличается от заявленного обозначения «наличием графического элемента – портрета, занимающего доминирующее положение в этикетке. Словесный элемент «Меценат Д.Г.Бурылин» выполнен в шрифтовом написании, совершенно отличным от заявленного обозначения, имеет другое смысловое значение, в частности указывает на конкретное лицо, то есть зрительное восприятие сравниваемых обозначений различно»;

- заявитель отмечает, что рассматривать товары 32 класса МКТУ «пиво» и все товары 33 класса МКТУ как однородные нельзя, поскольку в соответствии с положениями Закона РФ «О государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции» пиво не попадает под вид алкогольной продукции, кроме того для выпуска пива, в отличие от алкогольной продукции, не требуется сертификации и получение лицензий;

- заявитель информирует, что являлся владельцем товарного знака «МЕЦЕНАТЪ» по свидетельству №160440, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, действие которого не было продлено, а также производил под этой маркой коньяк, который активно реализовывался на потребительском рынке до мая 2007 года;

- кроме того, решением Роспатента от 30.07.2009 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака №168794 полностью.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие копии документов:

- Федеральный закон РФ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ на 3л. [1];

- товарно-транспортные накладные на продукцию – коньяк «МЕЦЕНАТ» на бл. [2];

- решение коллегии Палаты по патентным спорам по товарному знаку по свидетельству №168794 на 2л. [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007718786/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным сообщает следующее.

С учетом даты (22.06.2007) поступления заявки №2007718786/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Согласно пункту 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 используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2007718786/50 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным, представляет собой этикетку. Как правило, этикетка содержит в своем составе оригинальное название товара, а изобразительная часть этикетки служит фоном для словесного элемента. В противопоставленном товарном знаке основную различительную способность несет словесный элемент «МЕЦЕНАТ», поскольку он выполнен буквами крупного размера, по сравнению с элементом «Д.Г.Бурылин», легко запоминается и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Все другие словесные, буквенные и цифровые элементы указывают на вид товара, его свойства и происхождение и являются неохранными элементами. Товарный знак охраняется в зеленом, белом, голубом, фиолетовом, сером, черном, лиловом, серо-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому фактору сходства показал, что сравниваемые обозначения сходны на основании фонетического сходства доминирующих словесных

элементов «МЕЦЕНАТЬ» - «МЕЦЕНАТ». Фонетическое сходство характеризуется одинаковым количеством слогов, одинаковым составом гласных и согласных, характером совпадающих частей обозначений, вхождением одного обозначения в другое.

Семантически исследуемые обозначения также следует признать сходными, так как в их состав включен общий словесный элемент «МЕЦЕНАТЬ/МЕЦЕНАТ», который имеет одно значение (меценат - богатый покровитель наук и искусств; вообще тот, кто покровительствует какому-нибудь делу, начинанию, см. Словарь Ожегова на сайте <http://www.cyclopedia.ru/>) и на который падает логическое ударение. При этом использование на конце слова «МЕЦЕНАТЬ» знака «ь» не меняет ни его звучание, ни его смыслового значения.

Что касается графического признака сходства, то принимая во внимание вышеизложенное, их визуальное отличие, в данном случае, не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков в целом, поскольку индивидуализация противопоставленного товарного знака осуществляется благодаря словесному элементу «МЕЦЕНАТ».

Изложенное выше, обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения, и товаров 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показывает, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду/виду товаров, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем, на дату 25.08.2009 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 30.07.2009.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2007718786/50 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2007718786/50 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.06.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.03.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2007718786/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"

(511)

30 - алкогольные напитки (за исключением пива) в том числе аперитивы; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на  
1 л. в 1 экз.