

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента № 56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 09.09.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техпромкомплект» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281713, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003701713/50 с приоритетом от 29.01.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 281713 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "ЧАРОСВИТ" (далее — правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «SHAKE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.09.2005, в котором выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку № 281713 недействительным полностью, как произведенное в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

1) регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного с зарегистрированным

товарным знаком, допускается с согласия правообладателя старшего знака;

2) правообладатель сходного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 193717 с приоритетом от 02.07.1999 - ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» письмом №8679 от 17.11.2004 дал согласие на регистрацию обозначения «SHAKE COCKTAIL» только в отношении товара «пиво»;

3) правообладатель более ранней регистрации не давал своего согласия на регистрацию заявленного обозначения для неоднородных «пиву» товаров 32 класса, и в отношении однородных «пиву» товаров 33 класса;

4) в отношении такого товара, как товары 32 и 33 класса словесное обозначение «SHAKE COCKTAIL» (как и обозначение «SHAKE») носит описательный характер;

5) для других напитков, не являющихся коктейлями, словесное обозначение «SHAKE COCKTAIL» способно ввести в заблуждение относительно товара.

Правообладатель товарного знака, уведомленный в установленном порядке о времени и месте рассмотрения возражения, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения от 09.09.2005, аргументируя его следующими доводами:

—имеет факт смещение лицом, подавшим возражение, правовой природы письма-согласия, получаемого в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, и условий, определяющих предмет лицензионного договора;

— являясь правообладателем товарного знака «ШЕЙК» в отношении товаров 32 класса МКТУ ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» дало безотзывное письмо-согласие в отношении товара этого класса «пиво»;

— это лицо не обладало исключительными правами в отношении товаров 33 класса, поэтому и не могло выразить свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в данном письме для таких товаров;

— в заявленное обозначение по заявке №2003701713/50 в процессе экспертизы заявителем (ныне правообладателем) были внесены изменения, не изменяющие его по существу, и регистрация знака произведена для обозначения «SHAKE»;

— слово «SHAKE», имеющее в переводе с английского значение «трясти», «тряска», «шок», «дрожь», «танец», «трещина» не может рассматриваться как описательное по отношению к зарегистрированным товарам 32 и 33 класса, поскольку не имеет значений, прямо характеризующих товары рассматриваемых классов;

— не имеет вышеуказанных значений и переводы слова «SHAKE» с итальянского и испанского языков – «танец», во французском языке слово «SHAKE» как самостоятельная единица отсутствует, и только в немецком языке одним из значений этого слова приведено «коктейль», при этом во всех рассматриваемых языках имеется общеупотребляемое слово «коктейль» как самостоятельная единица, используемая для обозначения товаров этого вида;

— на сегодняшний день продукция, маркированная товарным знаком «SHAKE» широко представлена на российском рынке и имеет репутацию качественного товара.

В качестве приложения к отзыву были представлены следующие источники информации:

1. Копии страниц англо-русского словаря;
2. Распечатка словаря в поисковой системе Яндекс;
3. Распечатка международной регистрации «SHAKE» №823677;
4. Копия свидетельства №34447 «SHAKE»;

5. Заключение экспертизы по запросу ФАС;
6. Копия отчета по аудиту розничной торговли;
7. Дипломы выставок.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 09.09.2005 убедительными частично.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки 29.01.2003 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 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.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Оспариваемый словесный товарный знак «SHAKE» по свидетельству №281713 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Как было указано выше, правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво; коктейли безалкогольные) и товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; бренди; вина; виски; горькие настойки; сидр; джин (можжевельная водка); коктейли; ликеры; напитки спиртные; ром; сидры; спиртные экстракты и эссенции).

Исходя из смыслового значения слова «shake» (встряска, потрясение, танец и др.), для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, оно является фантазийным.

Таким образом, словесное обозначение «SHAKE» не является описательным, поскольку прямо не указывает ни на материал, ни на состав сырья, используемые для изготовления данных товаров, ни на свойство и назначение товаров, в силу чего воспринимается потребителем в семантическом значении, присущем данному слову. Обратное в возражении не доказано.

В связи с изложенным, мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 281713 товарного знака «SHAKE» произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона является ошибочным.

Отсутствуют основания и для признания оспариваемой регистрации несоответствующей требованиям, регламентированным абзацами первым и вторым пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку оспариваемое обозначение, как указано выше, не носит описательного характера, и, соответственно, не содержит ни прямых, ни ассоциативно воспринимаемых сведений о товаре и его характеристиках, не соответствующих действительности.

Противопоставленный товарный знак «ШЕЙК» по свидетельству № 193717 с приоритетом от 02.07.1999 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку была предоставлена, в частности, в отношении, товаров 32 класса МКТУ.

В соответствии с договором уступки №РД0000430 от 11.05.2005, заключенным между правообладателем товарного знака № 193717 - ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» и ООО

«Техпромкомплект» обладателем исключительного права для части товаров 32 класса МКТУ - «пиво» с выдачей свидетельства за № 288587 стало ООО «Техпромкомплект».

Изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что на дату подачи настоящего возражения (09.09.2005г.), правовая охрана противопоставленного в нем товарного знака №193717 действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, за исключением товара «пиво».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «SHAKE» по свидетельству №281713 и противопоставленного товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 193717 по факторам сходства словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил показал, что они являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков) противопоставленного знака однородны товарам 32 класса МКТУ (коктейли безалкогольные) оспариваемой регистрации, поскольку относятся к группе безалкогольных напитков (род/вид), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, регистрация № 281713 товарного знака «SHAKE» для товаров 32 класса МКТУ «коктейли безалкогольные» не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона. Необходимо при этом отметить, что правообладатель старшего знака в процессе экспертизы не давал согласия на регистрацию сходного до степени смешения с его знаком заявленного обозначения в отношении однородных товаров 32 класса, к каковым и относятся товары «коктейли безалкогольные».

Относительно товара «пиво», указанного в 32 классе в оспариваемой регистрации, следует отметить, что принадлежность этого товара к другой группе (алкогольные напитки), имеющего иной круг потребителей и иные условия реализации, не позволяют признать его однородным с товарами, указанными в противопоставленном свидетельстве № 193717.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.09.2005 и признать правовую охрану товарного знака «SHAKE» по свидетельству № 281713 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:**



Форма № 81.1

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

- (511) 32 - Пиво.
- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; бренди; вина; виски; горькие настойки; сидр; джин (можжевеловая водка); коктейли; ликеры; напитки спиртные; ром; сидры; спиртные экстракты и эссенции.