

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение против регистрации № 177614 комбинированного товарного знака по заявке № 98711825/50, поданное Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 98711825/50 с приоритетом от 29.05.1998 был зарегистрирован 21.07.1999 за № 177614 на имя ЗАО «Русский инвестиционно-промышленный синдикат», Москва, (далее – правообладатель) сроком на 10 лет в отношении товаров 33 класса МКТУ – «вина».

В соответствии с описанием зарегистрированный товарный знак представляет собой «прямоугольную этикетку, по углам которой расположены орнаменты типа виньеток, а в центре – четырехсторонняя рамка с закругленными углами, по полю которой выполнены надписи Советское Шамп» и «Аннское», разделенные рядами: горизонтальными и наклонными в виде звезд. Внизу этикетки указано - 9-12% об, ПОЛУСЛАДКОЕ, 0,75 л. Слово «ШАМП» - фантазийное, среднего рода. «Аннское» - прилагательное от имени «Анна»».

При этом все словесные элементы, кроме «ШАМП» и «АННСКОЕ», цифровые и буквенные обозначения включены в знак в качестве неохраняемых.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.10.2004 против регистрации № 177614, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать эту регистрацию недействительной, как не соответствующую требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой прямоугольник черного цвета, оформленный золотыми вензелями по углам. В центре этикетки на золотом фоне в две строки расположена надпись «Советское Шамп Аннское», где два последних слова разделены изогнутым рядом мелких звезд черного цвета;

2. Противопоставленный товарный знак «Soviet Sparkling» по свидетельству № 383383 с приоритетом от 12.03.1969 также является комбинированным и представляет собой прямоугольник черного цвета. В правой части прямоугольника расположено изображение виноградной грозди, в средней – надписи латинскими буквами «Soviet wine» и «Sparkling» с единой заглавной буквой «S». При этом в данном знаке правовая охрана предоставлена, в том числе, доминирующему элементу «Soviet»;

3. Несмотря на написание словесных элементов «Soviet» и «Советское» латиницей и кириллицей они семантически тождественны, поскольку первое представляет собой точный перевод второго на английский язык;

4. В связи с тем, что доминирующие словесные элементы анализируемых знаков сходны до степени смешения, знаки в целом могут быть признаны сходными;

5. При этом данные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «вино»;

6. Используемые в товарном знаке № 177614 слова «Шамп» и «Аннское» в отдельности не имеют смысла, а в своем сочетании фонетически

и семантически тождественны слову «Шампанское», Расположение данных слов также способствует их прочтению как «Шампанское»;

7. Очевидно, что такое исполнение слова «Шампанское» дало возможность правообладателю оспариваемого знака его зарегистрировать.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 177614.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлены копии свидетельств на товарные знаки №№ 38383, 269853, 264540.

Правообладатель в установленном порядке уведомлением от 02.02.2004 был ознакомлен с поступившим возражением против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №177614. Однако на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв на возражение или ходатайство о переносе заседания на более позднюю дату правообладателем представлены не были.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

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 № 98711825/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя 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 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, выполненное в черном и золотом цветовом сочетании.

Словесные элементы «Советское», «ШАМП», «Аннское» выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита черным цветом на золотом фоне. При этом словесный элемент «Советское» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Публикация сведений о регистрации № 177614 была осуществлена 12.11.1999. В связи с чем возражение от 12.10.2004 против предоставления правовой охраны оспариваемой регистрации было подано в установленный пунктом 1 статьи 28 Закона срок.

Оспариваемому знаку противопоставлен товарный знак по свидетельству № 38383 с приоритетом от 12.03.1969.

Перечни оспариваемого и противопоставленного знаков содержат товар 33 класса МКТУ – «вино», в связи с чем являются однородными по виду (роду), назначению, кругу потребления и условиям реализации.

Противопоставленный товарный знак также представляет собой прямоугольную этикетку товара, содержащую словесные элементы «SOVIET», «WINE», «SPARKLING», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «SOVIET» выполнен стандартным шрифтом латинского алфавита светлого цвета и расположен на темном фоне этикетки.

Словесный элемент «SOVIET» включен в противопоставленный знак в качестве охраняемого элемента и представляет собой значимое слово английского языка, означающее в переводе на русский язык «советский, советская, советское».

Указанное в совокупности с достаточной известностью российскому потребителю значения слова «SOVIET» в переводе на русский язык позволяет говорить о сходстве словесных элементов «SOVIET» и «Советское» анализируемых знаков по семантическому признаку сходства в силу тождества заложенных в них значений.

Кроме того, сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом и включены в состав этикеток, предназначенных для сопровождения одного и того же вида товара - «вино», относящегося к товарам массового спроса, широкого потребления, в отношении которых вероятность смешения товаров различных производителей достаточно высока.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания товарного знака по свидетельству №177614 сходным до степени смешения с имеющим более раннюю дату приоритета и зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг на имя другого лица товарным знаком по свидетельству № 38383, и, следовательно, для признания данной регистрации осуществленной с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона. При этом на данный вывод не влияет тот факт, что элемент «SOVIET» включен в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого элемента, поскольку обозначения рассматриваются в целом, без исключения из сравнительного анализа неохраноспособных элементов. Кроме того, наличие у правообладателя более ранней регистрации исключительного права на словесный элемент «Советское» дает ему право запрещать его использование другим лицам, в том числе и оспаривать предоставление правовой охраны.

Что касается ссылки возражения на то, что слова «ШАМП» и «Аннское» расположены в оспариваемом знаке таким образом, что в своем сочетании тождественны семантически и фонетически слову «Шампанское», то данный довод представляется достаточно обоснованным. Однако, с учетом даты поступления заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, ссылка возражения на положения пункта 5 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, не является обоснованной.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.10.2004, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 177614 полностью.