

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.12.2006, поданное компанией Плюс Варенхандлсгезельшафт мбХ, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы по международной регистрации №840886, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №840886 с конвенционным приоритетом от 27.05.2004 испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «Lembix», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «L».

Федеральным институтом промышленной собственности 13.09.2006 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №840886 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктами 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, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «Lembix» сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «Лемикс» и «Lemix», ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Компания МИЛОРД», Москва (свидетельства №№267483, 267484, с приоритетом от 22.10.2003, соответственно), в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.12.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в

предоставлении правовой охраны международной регистрации №840886 на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- фонетически сравниваемые знаки являются несходными, т.к.: 1) ни один из слогов в сопоставляемых обозначениях не совпадает, что влияет на звуковое восприятие знака в целом, 2) начальные и конечные части знаков не являются тождественными;
- звуковое отличие сопоставляемых знаков заключается также в том, что центральное место в заявлении обозначении «Lembix» занимает согласная, звонкая буква «б», стоящая после согласного звука «м»;
- визуальное несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством букв, различным шрифтовым и стилевым исполнением сопоставляемых обозначений;
- заявленное обозначение является изобретенным, не имеющим смыслового значения, а противопоставленный товарный знак «Lemix» произведен путем соединения двух самостоятельных лексических единиц «le» (артикль) и «mix» (в переводе с английского языка означает: перемешивание, смешивание), в связи с чем семантика знака «Lemix» определяется как «перемешивание, смешивание», что одновременно является одним из терминов, используемых для товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- аналогичный вывод о различном семантическом значении сравниваемых знаков «Lembix» и «Lemix» можно сделать и в отношении второго противопоставленного товарного знака «Лемикс», т.к. при звуковом воспроизведении данное слово будет восприниматься как обозначение «le mix»;
- таким образом, сопоставляемые знаки являются не сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по визуальному, ни по семантическому признакам сходства, следовательно, не могут быть смешаны в хозяйственном обороте.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации

№840886 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 27.05.2004 международной регистрации правовая база для оценки ее охранных способностей включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 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.

Международная регистрация №840886 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «Lembix», выполненного стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «L».

Противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №267483, 267484 являются словесными и представляют собой слова «Лемикс» и «Lemix», выполненные своеобразным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 01, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют одинаковое количество слогов (два); одинаковое число, состав и расположение гласных букв («е, і» и «е, и» «е, і»). Различие слов в одной согласной букве «b», которая находится в середине заявленного слова «Lembix» не оказывает решающего влияния на фонетическое сходство обозначений, обусловленное тождественным звучанием начальных и конечных частей обозначений.

Сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения «Lembix» и противопоставленного товарного знака «Lemix» по свидетельству №267484 выполнены прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «L» в черно-белом цветовом сочетании. Шрифт, которым выполнены буквы противопоставленного обозначения «Lemix» приближен к стандартному, что не придает знаку особой различительной способности. Таким образом, в целом сопоставляемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом сходстве. Второй противопоставленный экспертизой товарный знак «Лемикс» следует признать не сходным с заявленным обозначением по визуальному признаку, поскольку они отличаются видом шрифта и алфавитом, буквами которого написаны слова. Вместе с тем графический признак носит второстепенный характер в силу отсутствия оригинального шрифтового исполнения.

Анализ доступных словарных источников информации свидетельствует о том, что анализируемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем могут рассматриваться как фантазийные, не имеющие смысла слова и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «Lemix», входящее в состав товарного знака по свидетельству №267484, имеет определенное семантическое значение «перемешивание, смешивание», не может быть признан обоснованным в силу отсутствия надлежащей ссылки. Разбиение данного слова на две части «le» и «mix» следует признать субъективным.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение «Lembix» по международной регистрации №840886 и противопоставленные товарные знаки «Lemix» и «Лемикс» по свидетельствам №№267484, 267483 являются сходными до степени смешения.

Заявленное обозначение по международной регистрации №840886 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный,nectары фруктовые с мякотью, оршад, пиво, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, таблетки для

изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков».

Сравниваемые перечни товаров 32 класса МКТУ являются однородными за счет одинакового рода товаров (пиво; напитки безалкогольные, соки, воды и т.д.).

Вместе с тем, согласно общедоступным источникам информации из сети Интернет, «пиво» - слабоалкогольный ароматный пенистый напиток с хмельной горечью, изготавливается спиртовым брожением сусла из ячменного солода, хмеля и воды. Содержание алкоголя в большинстве сортов пива 3—8 % (иногда до 12 - 14 %), питательных веществ, в первую очередь, углеводов — 7—10 %, углекислого газа — 0,3—0,4 %.

Следовательно, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для отнесения пива к алкогольной продукции (спиртным напиткам), т.е. товарам, однородным по виду (роду) товарам 33 класса МКТУ.

Несмотря на то, что в соответствии с МКТУ «пиво» и «алкогольные напитки» относятся к разным классам, они могут быть признаны однородными по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации. Кроме того, необходимо учитывать, что данные товары относятся к товарам широкого потребления, реализуемым через оптовую и розничную торговую сеть, в отношении которых возможность смешения потребителем товаров различных производителей является наиболее вероятной, повышенной.

Учитывая вышеизложенное, товары 32 класса МКТУ «пиво», для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», указанным в перечне по международной регистрации №840886.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «Lembix» по международной регистрации №840886 и противопоставленные товарные знаки «Lemix» и «Лемикс» по свидетельствам №№267484, 267483 являются сходными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.12.2006 и оставить в силе
решение экспертизы от 13.09.2006.**