

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 16.03.2004, на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №748752, поданное компанией Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH, Австрия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №748752 с конвенционным приоритетом от 07.08.2000 испрашивалось на имя Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH, Австрия в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Международная регистрация №748752 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения этикетки, выполненной различными цветами и имеющей ярко выраженный изобразительный элемент – апельсин, над изобразительным элементом расположены словесные элементы “BRAVO”, “ORANGEN GESPRITZT SAFT”, внизу этикетки расположено слово “RAUCH”.

Решением экспертизы от 17.12.2003 указанной международной регистрации было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, в связи с ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее — Закон).

Данное мнение обосновано тем, что словесный элемент “BRAVO” заявленного комбинированного обозначения сходен фонетически и семантически с серией зарегистрированных ранее на имя АУК Холдингс

Лимитед, Кипр для однородных товаров 32 класса МКТУ товарных знаков: “BRAVO” по свидетельству №120123 с приоритетом от 18.03.1994 [1], “BRAVO” по свидетельству №120124 с приоритетом от 18.03.1994 [2], “BRAVO” по свидетельству №204999 с приоритетом от 28.01.1997 [3], “BRAVO” по свидетельству №205000 с приоритетом от 28.01.1997 [4], “BRAVO” по свидетельству №191514 с приоритетом от 28.01.1997 [5], “BRAVO” по свидетельству №192527 с приоритетом от 28.01.1997 [6].

В решении экспертизы также указано, что всем словесным, цифровым и буквенным обозначениям, кроме слов “BRAVO” и “RAUCH”, не может быть предоставлена правовая охрана, как не обладающим различительной способностью.

В возражении от 16.03.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с указанным решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются фонетически идентичными, так как имеют различное количество слов, слогов и звуков;
- охраноспособные элементы “BRAVO”, “RAUCH” имеют характерное шрифтовое исполнение и выполнены в фирменном стиле владельца международной регистрации, поэтому потребитель будет ассоциировать заявленные товары именно с компанией заявителя, являющейся известнейшим производителем напитков;
- противопоставленные товарные знаки также имеют характерное шрифтовое исполнение, существенно отличающее их от заявленного обозначения;
- сравниваемые товарные знаки имеют принципиально разные концепции, в них заложены различные идеи: в противопоставленных товарных знаках слово «BRAVO» воспроизводит возглас, выражающий одобрение, восхищение, в заявленном обозначении слово “BRAVO” является как бы

факультативным, отходит на второй план и относится к общеупотребительной лексике;

- охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении «безалкогольных напитков, в частности, напитков, содержащих сок, концентрат или мякоть апельсинов или имеющих вкус апельсинов и содержащих минеральную воду, сельтерскую воду или газированную воду», то есть для товаров, имеющих четко определенные свойства и круг потребителей с определенными пристрастиями и вкусовыми предпочтениями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 16.03.2004, предоставить международной регистрации №748752 правовую охрану на территории Российской Федерации, исключив из правовой охраны неохраноспособные элементы.

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

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 (13.12.2000) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 за №989 и введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью, указывающих

на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3(1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по истории создания производства, видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Перечисленные обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (подпункт (1) пункта 2.4 Правил).

Пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1) – (3) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Знак по международной регистрации №748752 является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента (этикетка, часть которой занимает изображение апельсина) со словесными элементами “BRAVO”(bravo – в переводе с итальянского обозначает “отличный, умелый, браво!”, см. Н.А. Скворцова и Б.Н. Майзель, Итальянско-русский словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1972, с.126 [7]), “GESPRITZT ORANGEN SAFT”(в переводе с немецкого языка обозначает “газированный апельсиновый сок”, см. Новый немецко-русский словарь-справочник под ред. Г.И. Куликова, Минск, «Асар», 2001, с.598, 461, 534[8]) и “RAUCH”(в переводе с немецкого языка обозначает “дым”, см.[8], с.502), выполненными буквами латинского алфавита. Словесный элемент “BRAVO” выполнен оригинальным шрифтом достаточно крупными буквами в ярком цветовом исполнении, расположен в центре верхней части этикетки. Словесный элемент “RAUCH” выполнен мелкими буквами, расположен в нижней части этикетки и не занимает в знаке доминирующего положения.

Решение экспертизы от 17.12.2003 основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров товарных знаков [1] - [6], а также на неохраноспособности всех цифр, букв и слов, кроме слов “BRAVO” и “RAUCH”.

Противопоставленные знаки «БРАВО» [1] и “BRAVO” [2] являются словесными товарными знаками, выполненными стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки [3-6] являются комбинированными, доминирующее положение в которых занимает

словесный элемент “BRAVO”, выполненный оригинальным шрифтом, при этом буква «А» выполнена стилизованной.

Указанные знаки [1 - 6] зарегистрированы для товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ международной регистрации №748752 и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] показал следующее.

Сопоставляемые знаки содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент “BRAVO”/“БРАВО”, который выполняет основную индивидуализирующую функцию, как в заявленном комбинированном обозначении, так и в противопоставленных товарных знаках [1] – [6].

Кроме того, противопоставленные знаки фонетически входят в состав заявленного обозначения, что является одним из признаков фонетического сходства обозначений на основании пункта 14.4.2.2 Правил.

Указанное позволяет сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [6].

Что касается визуального сходства обозначений, то следует согласиться с заявителем, что сравниваемые знаки не являются сходными визуально.

Отсутствие визуального сходства, которое в данном случае играет второстепенную роль, при установленном фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых обозначений не позволяет признать их несходными в целом.

В результате сравнения перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного и противопоставленных товарных знаков установлено, что они относятся к одному роду и виду товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Кроме того, как справедливо указано в решении экспертизы, все цифры, буквы и слова, входящие в состав комбинированного знака по международной регистрации №748752, за исключением слов “BRAVO” и “RAUCH”, являются неохранными для заявленного перечня товаров на основании пункта 1 статьи 6 Закона, с чем заявитель выразил свое согласие.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 17.12.2003.