

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 14.07.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техпромкомплект» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281715, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003716427/50 с приоритетом от 25.08.2003 был зарегистрирован 03.02.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 281715 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "ЧАРОСВИТ", Украина (далее — правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные коктейли; алкогольные напитки смешанные.

В качестве товарного знака, согласно описанию, приведенному в заявке №2003716427/50, зарегистрировано комбинированное обозначение, которое «представляет собой прямоугольник (обведенный черной линией), в который жирными размытыми штрихами чуть выше середины вписано стилизованное изображение бокала на ножке с соломинкой. Под бокалом расположена надпись жирным шрифтом – SHAKE (в переводе с английского: встряска, вибрация, шейк/танец/), и еще ниже более мелким шрифтом слово COCKTAILS (с английского – коктейли). Выше бокала чуть левее расположена надпись «GIN FIZZ». В нижней части этикетки расположен прямоугольник с белой надписью «ДЖИН ФИЗЗ», над которым в три строчки мелким шрифтом написано: «Один из самых известных коктейлей мира», «ДЖИН, Тоник» и «International Cocktail Dictionary, Boston, 1997.» (на английском языке)».

Знак охраняется в синем, белом и черном цветовом сочетании, при этом все цифры, буквы, слова, кроме «shake» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.2006, в котором выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку № 281715 недействительным полностью, как произведенное в нарушение требований, установленных 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) свидетельством №288587 с приоритетом от 02 июля 1999г. зарегистрирован товарный знак для товаров 32 класса МКТУ – пиво, правообладателем знака является ООО «Техпромкомплект»;

2) оспариваемый товарный знак №281715, включающий в качестве охраняемого элемента словесный элемент «SHAKE», сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

3) этот вывод обусловлен фонетическим, графическим и семантическим сходством нашего товарного знака «ШЕЙК» и доминирующего словесного элемента «SHAKE» оспариваемого товарного знака;

4) свидетельством №271188 с приоритетом от 19 марта 2003г. зарегистрирован товарный знак «SHAKEIT», в том числе для однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, правообладателем знака является ООО «Техпромкомплект»;

5) поскольку доминирующий словесный элемент «SHAKE» оспариваемого товарного знака №281715 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «SHAKEIT» по свидетельству № 271188, обозначение в целом следует признать также сходным с противопоставленным старшим знаком;

6) следует учитывать, что противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на одно лицо ООО «Техпромкомплект» и представляют собой серию, что обуславливает признание знаков сходными даже в случае отсутствия сходства каждого знака в отдельности.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №281715 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака, уведомленный в установленном порядке о времени и месте рассмотрения возражения, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения от 14.07.2006, аргументируя его следующими доводами:

— государственная экспертиза при проверке охраноспособности обозначения по свидетельству №281715 сделала вывод об отсутствии сходства у рассматриваемых товарных знаков;

— проведенный опрос потребителей показал, что ни один из потребителей не может спутать рассматриваемые товарные знаки, что является закономерным результатом;

— оспариваемый товарный знак и товарный знак «ШЕЙК» по результатам проведенного правообладателем анализа не сходны ни фонетически, ни графически, ни семантически;

— оспариваемый товарный знак и товарный знак «SHAKEIT» по результатам проведенного правообладателем анализа также не сходны ни фонетически, ни графически, ни семантически;

— товары, выпускаемые правообладателем, известны своим качеством и имеют свой круг потребителей;

— потребитель очень хорошо отличает товары, маркированные товарным знаком «SHAKE», от товаров других производителей, тем самым товарный знак выполняет функцию, предусмотренную Законом, а именно служит для индивидуализации товаров правообладателя;

— лицо, подавшее возражение, злоупотребляет гражданскими правами, ибо являясь правообладателем товарного знака «ШЕЙК», возражает против регистрации обозначения, имеющего словесную часть «SHAKE COCKTAIL»;

— от имени владельца регистрации товарного знака (ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания») давалось согласие на регистрацию обозначения «SHAKE COCKTAIL», при этом следует учесть, что выдача письма согласия является гражданско-правовой сделкой, последствия которой распространяются и на лицо, которому уступаются права по регистрации.

В отзыве на возражение изложена просьба об отказе в удовлетворении требований возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281715 полностью.

В качестве приложения к отзыву были представлены следующие источники информации:

1. Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1998 [1];
2. Словарь иностранных слов, М., «СИРИН», 1996 [2];
3. Письмо ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» №8679 от 17.11.2004 по заявке №2003701713/50, [3];
4. Приказ МВД РФ №310 от 26.05.1997 «Об утверждении инструкции о порядке оформления и выдачи гражданам РФ для выезда из РФ и въезда в РФ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 14.07.2006 убедительными.

С учетом даты поступления заявки (25.08.2003г.) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно абзацу 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

Комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

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.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

На основе сложившейся практики применения вышеуказанной правовой базы Роспатентом выработаны методические подходы для оценки охраноспособности заявленных обозначений, изложенные в Методических

рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента № 26 от 27.03.1997 (далее - Методические рекомендации).

Согласно пункту 6.3 Методических рекомендаций в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как от легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Оспариваемые товарный знак по свидетельству №281715 является комбинированным обозначением (этикетка) и представляет собой композицию, состоящую из словесных (GIN FIZZ, SHAKE COCKTAILS, ДЖИН ФИЗЗ, Один из самых известных коктейлей мира, ДЖИН, ТОНИК, International Cocktail Dictionary, Boston, 1997) и изобразительных элементов (контурные линии этикетки, геометрическая фигура прямоугольной формы, стилизованное изображение бокала).

Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «SHAKE», поскольку он выполнен в центре, и его шрифтовые элементы имеют более крупный размер при сравнении с другими словесными элементами знака. Все другие словесные элементы, входящие в состав оспариваемого обозначения, имеют описательный характер, в силу чего, являются неохранными элементами знака (пункт 1 статьи 6 Закона). Пространственное положение изобразительных элементов (в том числе изображение бокала с соломинкой) относительно доминирующего словесного элемента «SHAKE», а также размер, определяют их второстепенный характер в знаке. Индивидуализация товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана

оспариваемому знаку, осуществляется благодаря словесному элементу «SHAKE» (пункт 6.3 Методических рекомендаций).

Противопоставленный в возражении товарный знак «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 с приоритетом от 02.07.1999 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» на основании договора об уступке №РД0000430 от 11.05.2005, заключенного между ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» - правообладателем товарного знака № 193717 - и ООО «Техпромкомплект».

Сравнительный анализ доминирующего словесного элемента «SHAKE» оспариваемого товарного знака по свидетельству №281715 и противопоставленного словесного товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 по факторам сходства словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил показал следующее.

В ходе исследования было установлено звуковое тождество и смысловое сходство сравниваемых словесных обозначений («SHAKE» -англ. - встряска, вибрация, шейк/танец/ и др. и «ШЕЙК» - от англ. «shake - трястись» - парный бытовой английский танец). Изложенное подтверждается самим правообладателем в описании заявляемого обозначения, представленном в материалах заявки №2003716427/50.

При установлении сходства словесных обозначений различия в графическом выполнении словесных элементов (использование в написании разных алфавитов) не являются решающими, поскольку звуковой фактор и смысловая нагрузка при изменении графики не меняются.

Установленное в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесного элемента комбинированного обозначения и словесного товарного знака, позволяет признать оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак сходными (пункт 6.3 Методических рекомендаций).

Товары 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака однородны товарам 33 класса МКТУ «алкогольные коктейли; алкогольные напитки смешанные» оспариваемой регистрации, поскольку они относятся к алкогольной продукции, являются товарами широкого потребления, для которых характерны одинаковые условия реализации и круг потребителей. Именно эти обстоятельства позволяют признать данные товары однородными.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 281715 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ШЕЙК» по свидетельству №288587 другого лица (ООО «Техпромкомплект»), охраняемым в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

Относительно довода правообладателя о наличии согласия от ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», изложенного в письме №8679 от 17.11.2004г., на регистрацию сходного до степени смешения обозначения Палата по патентным спорам отмечает, что это письмо было получено заявителем (ныне правообладателем) на регистрацию иного обозначения по иной заявке №2003716427/50 и не может быть учтено при рассмотрении настоящего возражения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

С учетом вышеизложенного проведение сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с другим противопоставленным в возражении товарным знаком «SHAKEIT» по свидетельству №271188 не является необходимым.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 281715 недействительной полностью.**



