

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 15.08.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2007, поданное ОАО «Татспиртпром», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом «Доктор Перцефф» по заявке №2005704862/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005704862/50 с приоритетом от 09.03.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию (этикетку), состоящую из словесных элементов, расположенных в центре графической композиции, выполненных на желтом фоне геометрической фигуры в виде овала с дополнительным графическим элементом в нижней части. Словесная часть «Доктор Перцефф» выполнена буквами красного цвета с золотым контуром. В середине и нижней части этикетки расположены графические элементы в виде красной ленты с золотой окантовкой, стилизованным изображением перца и орнаментальной композиции по краям. Регистрация знака испрашивается в желтом, красном, золотом, сером, белом, черном цветовом сочетании.

В решении экспертизы от 29.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Доктор Перцефф» по заявке №2005704862/50 указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пунктов 2.5 и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2005704862/50 включает стилизованное изображение перца, что может ввести потребителя в заблуждение относительно состава выпускаемых товаров 32 и 33 класса МКТУ, не имеющих в своем составе перца.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком по свидетельству № 287013 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, имеющим близкое цветовое сочетание, которое усиливается изобразительным элементом в виде стручка перца на фоне сот.

В решении экспертизы отмечено, что степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность услуг были установлены с учетом признаков, изложенных в пунктах 14.4.2 и 14.4.3 Правил.

В возражении от 15.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, и в дополнении к нему, представленном на заседании коллегии, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав, что противопоставленный товарный знак, представляющий собой этикетку

прямоугольной формы с изобразительными и словесными элементами, визуально, фонетически и семантически существенно отличными от заявленного обозначения, не только не является сходным с ним до степени смешения, но и абсолютно от него отличается по всем признакам сходства, поскольку заявленное обозначение имеет самостоятельный образ и смысловое значение, а также отличную от противопоставленного товарного знака графическую часть.

Заявитель также указал, что является правообладателем товарного знака «ДОКТОР ПЕРЦЕFF» по свидетельству №286794. Кроме того, в возражении отмечено, что продукция, маркированная заявлением обозначением, поставляется и реализуется практически во всех регионах России, является хорошо известной и узнаваемой потребителями, в частности, объем производства алкогольной продукции только за 2004 год составил порядка 70 000 литров, а в 2005 году объем производства вырос более чем в 10 раз.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 29.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшейся 28.08.2008, заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2005704862/50, исключив из него товары 32 класса МКТУ «воды минеральные» и «фруктовые соки».

Заявителем также представлено письмо, подписанное Главным инженером ОАО «Татспиртпром», об объемах производства настойки горькой «Доктор Перцеff на меду» с 2004 года по 1 полугодие 2008 года.

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

С учетом даты (09.03.2005) поступления заявки №2005704862/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольную этикетку с закругленными углами и дополнительным круглым графическим элементом в нижней части. Словесная часть этикетки включает словосочетание «Доктор Перцефф», расположенное в центральной части этикетки и выполненное в две строки оригинальным шрифтом русского алфавита с первыми заглавными буквами «Д» и «П», при этом размер шрифта, которым выполнены слова, входящие в словосочетание, различен. В верхней части этикетки расположен изобразительный элемент в виде стилизованного бокала на фоне круга красного цвета (свидетельство №286235). Ниже словесных элементов изображена лента, под которой расположено стилизованное изображение двух стручков перца на фоне сот. Дополнительный круглый графический элемент, расположенный в нижней

части этикетки, представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного растительного орнамента, вокруг которого в кольце белого цвета расположены словесные элементы «ДОКТОР ПЕРЦЕФФ DOCTOR PERTSEFF». Обозначение выполнено в желтом, красном, золотом, сером, белом, черном цветовом сочетании.

В композиции заявленного обозначения доминирующее положение занимают словесные элементы «ДОКТОР ПЕРЦЕФФ», поскольку они расположены в центре композиции, удобны для восприятия и выполнены в контрастном цвете крупным шрифтом, кроме того, легко запоминаются потребителем, поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 287013 также представляет собой прямоугольную этикетку. В композиции противопоставленного товарного знака расположено большое количество словесных и изобразительных элементов, однако, основное внимание потребителя несомненно акцентируется на слове «Nemiroff», выполненном оригинальным шрифтом латинским буквами черного цвета, расположенным вертикально и занимающим левую нижнюю половину знака. Справа от слова «Nemiroff» изображен стручок красного перца с зеленым листом на фоне сот. В верхней части этикетки расположен изобразительный элемент в виде кольца бордового цвета, внутри которого изображен стилизованный бокал с буквой «N», под ним – слово «ГОРІЛКА», ниже расположена бордовая лента с надписью «Україрська» белыми буквами, под лентой словосочетание – «МЕДОВА З ПЕРЦЕМ», выполненное буквами бордового цвета. В верхней, нижней и центральной части этикетки присутствуют фигурные вензелеобразные элементы. Общий фон этикетки – желтый с черным кантом.

Знак охраняется в желтом, золотистом, бордовом, красном, зеленом, черном, белом цветовом сочетании.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 33 класса МКТУ «водка», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородны, что в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

При оценке сходства сравниваемых комбинированных обозначений следует указать, что они не содержат фонетически и семантически сходных или тождественных словесных элементов.

Что касается общего зрительного впечатления, которое производят сравниваемые этикетки, то следует признать его совершенно различным, поскольку они состоят из комбинации несходных между собой словесных и изобразительных элементов. Использование в сравниваемых знаках сходного мотива изобразительных элементов (изображение перца на фоне сот) при их общем композиционном различии (в заявлении обозначении - стилизованное изображение двух перчиков на фоне десяти сотовых ячеек; в противопоставленном товарном знаке – объемное изображение одного перца с зеленым листочком на фоне трех сот), а также общего фона сходного желтого цвета не позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом, поскольку эти элементы не могут быть отнесены к доминирующим элементам, играющим главную роль в индивидуализации товаров и их производителей.

Следует отметить, что изображение перца и пчелиных сот часто используется в товарных знаках, что существенно ослабляет различительную способность этих элементов.

Просьба заявителя об ограничении перечня товаров с исключением из него товаров 32 класса МКТУ «минеральная вода» и «фруктовые соки» позволяет снять мотив введения потребителя в заблуждение относительно

товара (его состава), указанный в решении экспертизы в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона. Что касается других товаров 32 и 33 класса МКТУ, то нет никаких оснований для утверждения о том, что изображение перца на фоне сот для этих товаров может являться недостоверным в отношении их состава, поскольку эти напитки могут включать в себя разнообразные добавки. Кроме того, вышеуказанное изображение может восприниматься потребителем не как ассоциативно описательное по отношению к товарам, а как иллюстрация к словосочетанию «Доктор Перцефф».

Резюмируя изложенное, решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке №2005704862/50 в качестве товарного знака на основании несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона нельзя признать правомерным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.08.2007, отменить решение экспертизы от 29.05.2007 и зарегистрировать товарный знак «Доктор Перцефф» по заявке №2005704862/50 в отношении следующих товаров:

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

(591) желтый, красный, золотой, серый, белый, черный

(511)

32 - пиво; газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.