

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2007, поданное фирмой Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2004714534/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004714534/50 с приоритетом от 29.06.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлена этикетка, "словесную часть которого составляет словесный элемент "TOP SPY", выполненный прописными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Словосочетание "TOP SPY" образовано от начальных букв английских фраз: "To Our Party. Special Password for You", что в переводе на русский язык означает: "Для нашей вечеринки. Специальный пароль для тебя". В верхней и нижней частях этикетки выполнены на английском языке % 6 alcogol, 0,275 L, Blend of pure Nemiroff vodka plus juice. Словосочетание Blend of pure Nemiroff vodka plus juice означает смесь чистой водки Nemiroff плюс сок."

Решение экспертизы от 11.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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" (далее — Закон).

Решение экспертизы аргументировано следующим:

- заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 16, 21, 32, 33, 35, 36, 39, 42 классов МКТУ с серией зарегистрированных товарных знаков (№303130, №282589, №301436, №300620, №291905, №302173, №287498, №287013, №275639, №262604) и ранее заявленных обозначений "Nemiroff" (№№заявки 2002714832, 2002719760, 2002712397) на имя другого лица (Дочернего предприятия "АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА", Украина) в отношении однородных товаров;

- заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами "TOP", "SPY" и "Nemirovskay" в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (м.р. №822249, м.р.№822247, м.р.№804785) и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ (публикация в журнале "Gazette OMPI les marques internationals", №23,2004, №13, 2003);

- словесные элементы % 6 alcogol, 0,275 L, Blend of pure Nemiroff vodka plus juice указывают на вид, свойство товаров и назначение оказываемых услуг (для товаров 16 класса (этикетки), части товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ), то есть являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона;

- в отношении товаров 16 класса и остальных товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ словесные элементы % 6 alcogol, 0,275 L, Blend of pure Nemiroff vodka plus juice могут ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товаров и назначения оказываемых услуг на основании пункта 3 статьи 6 Закона;

- все цифры, буквы и слова, кроме "SPY", "TOP", "Nemiroff", являются неохраняемыми элементами согласно пункту 1 статьи 6 Закона.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- международные регистрации №№822249, 822247, 804785 были уступлены заявителю и уступка должным образом зарегистрирована МБ ВОИС (приложены распечатки);

- противопоставленные заявки №№2002719760, 2002712397 также были уступлены заявителю (приложены уведомления);

- в отношении заявки №2002714832 заявитель отмечает, что делопроизводство по уступке не завершено;

- в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№№303130, №282589, №301436, №300620, №291905, №302173, №287498, №287013, №275639, №262604 заключены договоры об уступке товарных знаков на имя заявителя, однако на дату подачи возражения данные договоры не зарегистрированы Роспатентом;

- словесный элемент "vodka", по мнению заявителя, не является ложным в отношении всех заявленных товаров, поскольку под "водкой" понимается алкоголь и алкогольные напитки в принципе;

- а в отношении остальных указанных экспертизой элементов заявитель отмечает то, что для того, "чтобы сформулировать описательную характеристику товара\услуги или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации и можно признать, что такой элемент не является описательным".

Таким образом, по мнению заявителя, заявленное обозначение может в целом восприниматься потребителем как изобретенное и не имеющее четко определенного семантического значения в связи с товарами и услугами, указанными в заявке.

К возражению приложены распечатки международных регистраций, копии уведомлений, копия переписки в отношении заявки №2002714832, заявления о регистрации договоров об уступке.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2004714534/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2007, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью ожидания завершения делопроизводства по уступке прав на противопоставленные

знаки. Однако данное ходатайство не было удовлетворено, поскольку при рассмотрении возражения по существу коллегией Палаты по патентным спорам оценке подвергается правовая ситуация, имевшая место на дату принятия возражения к рассмотрению, что исключает возможность учитывать фактические обстоятельства, произошедшие впоследствии.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (29.06.2004) поступления заявки №2004714534/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров, в том числе, носящие хвалебный характер; указания материала или состава сырья.

В соответствии с 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 обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в

сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При рассмотрении возражения коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что на регистрацию заявлена этикетка, словесную часть которого составляет словесный элемент "TOP SPY", выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом этикетка также содержит "сильный" словесный элемент "Nemiroff", носящий фантазийный характер, выполненный с заглавной буквы стандартным жирным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита на общем розовом фоне. При этом именно на основании этого словесного элемента "Nemiroff" будет осуществляться индивидуализация товара потребителем.

Относительно противопоставленных обозначений, включающих словесный элемент "Nemiroff" по заявкам №№ 2002719760, 2002712397 необходимо отметить то, что на момент принятия к рассмотрению возражения (11.05.2007) они принадлежат заявителю, то есть они подлежат исключению из противопоставлений.

Что касается словесных элементов "TOP SPY", то на момент принятия к рассмотрению возражения (11.05.2007) противопоставленные товарные знаки (знаки по международным регистрациям №№822249, 822247, 804785), включающие словесные элементы "TOP", "SPY", принадлежат заявителю, то есть они подлежат исключению из противопоставлений.

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обоснован также наличием серии знаков (№303130,

№282589, №301436, №300620, №291905, №302173, №287498, №287013, №275639, №262604) и ранее заявленного обозначения "Nemiroff" (№заявки 2002714832) на имя другого лица (Дочернего предприятия "АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА", Украина), охраняемых, в частности, для маркировки товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Все противопоставленные знаки содержат в себе словесный элемент "Nemiroff", несущий в них основную индивидуализирующую нагрузку. Включение данного элемента в заявленное обозначение обуславливает ассоциирование знаков в целом, как происходящих из одного коммерческого источника.

Отличие противопоставленных знаков в том, что они являются комбинированными или объемными обозначениями, не влияет на вывод об ассоциировании знаков в целом, поскольку данные отличия носят второстепенный характер.

Таким образом, можно констатировать, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент "Nemiroff", является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, также содержащими словесный элемент "Nemiroff".

Кроме того, приходя к данному выводу, коллегия Палаты по патентным спорам также исходила из того, что изначально нейтральное обозначение "Nemiroff" в силу его длительного и активного использования на российском рынке алкогольной продукции будет вызывать у потребителя ассоциации с алкогольной продукцией, производимой определенной компанией.

Следовательно, использование различными лицами в составе средств индивидуализации своей продукции слова "Nemiroff" способно породить смешение товаров на рынке по принадлежности их определенному производителю.

Таким образом, вывод экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона правомерен.

Кроме того, в заявленной этикетке словесным и цифровым элементам "% 6 alcogol, 0,275 L, Blend of pure Nemiroff vodka plus juice" не может быть

предоставлена правовая охрана, поскольку данные элементы указывают на вид, качество, свойство товаров и назначение оказываемых услуг (для товаров 16 класса (этикетки), части товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ). То есть, как правомерно указано в решении экспертизы, данные словесные элементы являются неохраняемыми для части товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

При этом в отношении товаров 16 класса и остальных товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ этикетка, содержащая слово "vodka", порождает однозначные ассоциации о виде продукции. То есть заявленное обозначение будет являться ложным по отношению к другим товарам/услугам, не связанным с водкой, на основании пункта 3 статьи 6 Закона. Довод о том, что "vodka" - алкогольные напитки в принципе, не может быть признан обоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившем 12.04.2007, и решение экспертизы от 11.01.2007 оставить в силе.**