

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.10.2008, поданное компанией ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.07.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006715404/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006715404/50 с приоритетом от 07.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание «ЧЁРНАЯ БОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 11.07.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ЗОЛОТАЯ БОЧКА» по свидетельствам №№ 276210 [1], 239224 [2], 235146 [3], 235145 [4], 233508

[5], 238008 [6], 191260 [7], 186479 [8], ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.10.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, указав в нем следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] - [8] не являются сходными до степени смешения, так как не сходны ни фонетически, ни семантически, ни визуально, состоят из фонетически несходных слов, отличаются по количеству слогов и звуков, производят различное зрительное впечатление, заложенные в них понятия также различны;

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, в связи с чем полагает, что товары 33 класса МКТУ, являющиеся для него приоритетными, не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1] - [8];

- заявитель осуществляет свою деятельность на российском рынке с марта 2001 года, являясь одним из лидеров по производству ликеро-водочной продукции в России, в отличие от владельца противопоставленных знаков, получившего известность в России именно как пивоваренная компания;

- в Российской Федерации сосуществуют регистрации товарных знаков со словесным элементом «БОЧКА» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, ранее зарегистрированные на имя различных лиц:

- «СТАРАЯ БОЧКА» по свидетельству №260541 для товаров 32 класса МКТУ;

- «МОНАСТЫРСКАЯ БОЧКА» по свидетельству №259490 для товаров 32, 33 классов МКТУ;

- «МОНАШЕСКАЯ БОЧКА» по свидетельству №233462 для товаров 32, 33 классов МКТУ;
- «ЖИВАЯ БОЧКА» по свидетельству №300832 для товаров 33 класса МКТУ;
- «БОЧКА» по свидетельству №211772 для товаров 32 класса МКТУ;
- «ЯНТАРНАЯ БОЧКА» по свидетельству №356587 для товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки электронных словарей со значениями слов «бочка», «чёрный», «золотой»; информация о пиве «ЗОЛОТАЯ БОЧКА»; изображения винных бочек; копии упомянутых регистраций со словом «бочка».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.06.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

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

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение состоит из двух слов, образующих словосочетание «ЧЁРНАЯ БОЧКА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку в черно-белом цветовом сочетании.

Словосочетание «ЧЁРНАЯ БОЧКА» состоит из прилагательного и существительного, которые грамматически связаны между собой и образуют целостную лексико-грамматическую конструкцию, в которой оба слова играют равную роль, как в создании определенного образа (бочка черного, темного цвета), так и в индивидуализации товара, маркированного этим обозначением.

Противопоставленные товарные знаки [1] - [5], [7] являются комбинированными и представляют собой этикетки в форме вертикально ориентированного овалообразного элемента с параллельными боковыми

сторонами и криволинейными верхней и нижней частями, образующими рамку, внутри которой на горизонтальной плашке расположены словесные элементы, образующие словосочетание «ЗОЛОТАЯ БОЧКА», выполненные в две строки друг под другом с визуальным выделением слова «БОЧКА» крупным шрифтом. В композицию рассматриваемых знаков также включены изобразительные элементы, характерные для этикеток: в верхней части композиции – бочка в обрамлении из колосьев и листьев хмеля, в нижней части – медали. Этикетки выполнены в цветовой гамме, включающей яркие контрастные цвета, характерные для этикеток: желтая рамка и центральная часть в синем, зеленом, красном цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки [6], [8] являются словесными и включают словосочетание «ЗОЛОТАЯ БОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. В этих знаках грамматически связанные между собой словесные элементы образуют словосочетание, в котором оба слова также играют равную роль, как в создании визуального и семантического образа, так и в индивидуализации товара, маркированного этим обозначением (золотая бочка – бочка, сделанная из золота, или имеющая цвет золота или драгоценная (в переносном смысле слова).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Несмотря на то, что заявленное обозначение «ЧЁРНАЯ БОЧКА» и противопоставленные знаки «ЗОЛОТАЯ БОЧКА» [1] - [8] включают словесный элемент «БОЧКА», наличие слов «ЧЁРНАЯ» в заявленном обозначении и «ЗОЛОТАЯ» в противопоставленных товарных знаках, занимающих начальную позицию, позволяет признать их фонетически несходными за счет разного количества букв и звуков, оказывающих существенное влияние на произношение.

Об отсутствии семантического сходства сравниваемых знаков свидетельствуют различные понятия и идеи, которые в них заложены,

поскольку для потребителя понятия «черный» и «золотой» существенно различаются.

Следует также указать, что большое количество товарных знаков со словом «БОЧКА», зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, как отмечено в возражении, ослабляет различительную способность этого существительного, усиливая значение прилагательного в индивидуализации маркированных этими обозначениями товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Что касается графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то оно также отсутствует, что обусловлено различной композицией, наличием дополнительных графических элементов, использованием цвета в противопоставленных комбинированных товарных знаках (этикетках) [1]-[5], [7].

Графическое различие между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [6] и [8] обусловлено различным графическим написанием слов «ЧЁРНАЯ» и «ЗОЛОТАЯ».

Изложенное позволяет утверждать, что заявленное обозначение «ЧЁРНАЯ БОЧКА» и противопоставленные товарные знаки производят в сознании потребителя различное зрительное впечатление и, учитывая фонетическое и семантическое различие, в целом не ассоциируются друг с другом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков делает нецелесообразным анализ однородности товаров, указанных в перечнях заявки №2006715404/50 и противопоставленных регистраций, поскольку маркировка ими даже однородных товаров не приведет к смешению знаков на рынке.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения «ЧЁРНАЯ БОЧКА» по заявке № 2006715404/50 в качестве товарного в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.10.2008, отменить решение Роспатента от 11.07.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006715404/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

33 - алкогольные напитки на растительном сырье различной органолептической и цветовой гаммы; ликероводочные изделия.