

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.05.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Казачье», Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733975/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007733975/50 с приоритетом от 02.11.2007 представляет собой словесное обозначение «СТРИЖАМЕНТ» выполненное в кириллице и его транслитерация на английском языке «STRIZAMENT» в стандартном шрифтовом исполнении. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 25.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «СТРИЖАМЕНТ», «STRIZAMENT» по свидетельствам № 249971, 249836, 264589 зарегистрированных на имя иного лица, имеющих более ранний приоритет для однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, и со словесными товарными знаками «СТРИЖАМЕНТ ХРУСТАЛЬНЫЙ» и «НЕБЕСНЫЙ СТРИЖАМЕНТ»,

зарегистрированными на имя иного лица, имеющими более ранний приоритет для однородных товаров 32 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основано на фонетическом и семантическом сходстве, входящих в их состав словесных элементов «СТРИЖАМЕНТ/STRIZAMENT».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.05.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы в отношении сходства до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2007733975/50 и противопоставленных экспертизой товарных знаков;

- также заявитель ограничил перечень заявленных товаров, исключив из него все товары 32 класса МКТУ;

- заявитель, являясь производителем алкогольной продукции, полагает, что возможность смешения производимой им продукции 33 класса МКТУ (водка), в случае получения правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2007733975/50, с товаром 32 класса МКТУ (пиво) отсутствует;

- заявитель подал заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №249971, 249836, 264589 в связи с их неиспользованием;

- в отношении поданных заявителем заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 249836, 264589 были получены решения о прекращении делопроизводства от 02.04.2010, изложенные в них правовые основания содержатся и в тексте решения Роспатента от 23.03.2009 о прекращении делопроизводства по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249971;

- судебное обжалование действий Роспатента в отношении решения Роспатента от 23.03.2009, касающегося товарного знака по свидетельству № 249971 инициировано в установленный законодательством срок;

- является очевидным, что постановление Федерального арбитражного суда Московского округа в отношении поданной заявителем кассационной жалобы будет иметь преюдициальное значение в случае судебного обжалования решений Роспатента от 02.04.2010, в отношении товарных знаков по свидетельствам №249836, 264589;

- в случае прекращения правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №249971, 249836, 264589 основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения по заявке № 2007733975/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ, будут устранены.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 25.01.2010;

- лицензия от 26.03.2007 выданная на имя ООО «Казачье»;

- лицензия от 23.10.2007 выданная на имя ООО «Казачье»;

- копия кассационной жалобы по делу № А40-77602/09-15-252 от 30.04.2010;

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 03.02.2010 по делу № А40-77602/09-15-252;

- копия решения Роспатента от 02.04.2010 о прекращении делопроизводства по заявлению в отношении товарного знака по свидетельству №249836;

- копия решения Роспатента от 02.04.2010 о прекращении делопроизводства по заявлению в отношении товарного знака по свидетельству №264589.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.11.2007) 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 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», вступившего в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 Правил).

В соответствии с пунктом 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СТРИЖАМЕНТ STRIZAMENT», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №249971 является комбинированным, и представляет собой окружность в форме черно-белой ленты, в центре которой расположены скрещенные по направлению друг к другу пистолеты. Их вертикально разделяет белое перо. Сверху и снизу ленты расположены словесные элементы «СТРИЖАМЕНТ», «STRIZAMENT», выполненные с заглавных букв русского и латинского алфавитов оригинальным шрифтом черного и белого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе для товаров 33 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №249836 является комбинированным, и представляет собой этикетку, в центре которой расположен словесный элемент «СТРИЖАМЕНТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе для товаров 33 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «СТРИЖАМЕНТ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» по свидетельству №264589 является словесным, выполнен в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак «СТРИЖАМЕНТ ХРУСТАЛЬНЫЙ» по свидетельству №228654 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «НЕБЕСНЫЙ СТРИЖАМЕНТ» по свидетельству №245142 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ [6].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки содержат в качестве доминирующего элемента словесный элемент «СТРИЖАМЕНТ».

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6] обусловлено фонетическим и семантическим (Стрижамент - гора в центре Предкавказья в Ставропольском крае, высшая точка Ставропольской возвышенности. Высота — 831 м. (см. <http://ru.wikipedia.org>) совпадением словесных элементов «СТРИЖАМЕНТ/STRIZAMENT» и «STRIZAMENT», «СТРИЖАМЕНТ», входящих в их состав.

Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2]-[6], показал следующее.

Заявитель ограничил перечень заявленных товаров, исключив из него все товары 32 класса МКТУ, в результате товары, оставшиеся в перечне заявленного обозначения [1], и товары, указанные в перечнях противопоставленных товарных

знаков [5, 6] (относящиеся к безалкогольным напиткам), являются неоднородными.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2]-[4] относятся к одному виду товаров – алкогольные напитки, что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2]-[4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 25.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733975/50.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что статус противопоставленных знаков [2]-[4] не изменился, в силу чего они остаются в качестве препятствия к регистрации знака «СТРИЖАМЕНТ STRIZAMENT» по заявке №2007733975/50.

Учитывая указанное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2010.