

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2008, на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006711870/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006711870/50 с приоритетом от 04.05.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная Компания «Залда», Московская обл., г. Долгопрудный (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ», являющееся фантастичным по отношению к заявленному перечню товаров.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.11.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие

17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.8.2, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой были выявлены ранее зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «РАДОМИЛА» сходные до степени смешения с заявленным обозначением товарные знаки:

- «МОНАСТЫРСКОЕ» по свидетельству №277676 [1] с приоритетом от 21.06.2003;
- «МОНАСТЫРСКОЕ КЛАССИЧСКОЕ» по свидетельству №277555 [2] с приоритетом от 15.10.2002;
- «МОНАСТЫРСКОЕ БАРХАТИСТОЕ» по свидетельству №275682 [3] с приоритетом от 15.10.2002;
- «МОНАСТЫРСКОЕ МИНДАЛЬНОЕ» по свидетельству №269533 [4] с приоритетом от 07.02.2003.

Также экспертизой был противопоставлен сходный до степени смешения охраняемый на территории Российской Федерации знак «МОНАСТЫРСКОЕ» по международной регистрации №891675 [5] с конвенционным приоритетом от 29.09.2005, зарегистрированный на имя Vitis Pezinok, s.r.o., Za drahou 21 SK-902 20 Pezinok, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 26.02.2008 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006711870/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «МОНАСТЫРСКОЕ» является слабым элементом, утратившим различительную способность в результате многократного использования в составе товарных знаков, зарегистрированных в разное время в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя разных производителей, например: «МОНАСТЫРСКАЯ ИВА» по свидетельству №277821, «МОНАСТЫРСКАЯ БРАТИЯ» по свидетельству №272618, «МОНАСТЫРСКАЯ БЫЛЬ» по свидетельству №262866, «МОНАСТЫРСКИЕ СКАЗАНИЯ» по свидетельству №252789, «МОНАСТЫРСКАЯ ГРОЗДЬ» по свидетельству №260839, «МОНАСТЫРСКИЙ СВИТОК» по свидетельству №251499, «МОНАСТЫРСКАЯ ЛЕГЕНДА» по свидетельству №247823, «МОНАСТЫРСКИЕ ЛУГА» по свидетельству №251643, «МОНАСТЫРСКИЙ ЗАТВОРНИК» по свидетельству №232711;

- в этой связи при оценке сходства заявленного обозначения «МОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ» и противопоставленных товарных знаков «МОНАСТЫРСКОЕ» необходимо оценивать их «сильные» элементы;

- несмотря на присутствие в сравниваемых обозначениях совпадающего элемента «МОНАСТЫРСКОЕ», за счет включения в заявленное обозначение слова «ПОДВОРЬЕ», имеющего яркую смысловую окраску и оказывающего определяющее значение на семантику обозначения в целом, очевидно, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют совершенно различное смысловое значение;

- в словосочетании, состоящем из существительного и прилагательного, определяющим для различия знаков в звуковом отношении является существительное, что подтверждается практикой общения потребителей при покупке товаров;

- отсутствие семантического сходства между указанными обозначениями достаточно для признания их несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения

«МОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ» по заявке №2006711870/50 в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (04.05.2006) заявки №2006711870/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанные Закон и 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 (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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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 по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2006711870/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОНАСТЫРСКОЕ ПОДВОРЬЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-5].

Знак «МОНАСТЫРСКОЕ» по международной регистрации [5] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку ему было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Противопоставленные товарные знаки, как комбинированный [1], так и словесные [2-4], включают словесный элемент «МОНАСТЫРСКОЕ», который выполнен стандартным [2-4] и оригинальным [1] шрифтом буквами русского алфавита. В состав обозначений также входят словесные элементы «Белое Полусладкое Вино» [1], «КЛАССИЧЕСКОЕ» [2], «БАРХАТИСТОЕ» [3], «МИНДАЛЬНОЕ» [1; 4].

Следует отметить, что именно слово «МОНАСТЫРСКОЕ» является основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков, так как остальные словесные элементы относятся к категории описательных и включены в состав товарных знаков в качестве неохраняемых элементов.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-4] было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат тождественный по звучанию словесный элемент «МОНАСТЫРСКОЕ», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует об их ассоциирования друг с другом.

Данный вывод основывается на том, что в заявлном обозначении, в отличие от противопоставленных товарных знаков, элемент «МОНАСТЫРСКОЕ» входит в состав словосочетания «МОНАСТЫРСКОЕ

ПОДВОРЬЕ». В связи с этим заявленное обозначение имеет отличное от противопоставленных знаков звучание и семантику.

Сравниваемые обозначения не совпадают по количеству слогов, составу и количеству гласных и согласных букв, имеют разную фонетическую длину, что свидетельствует об их звуковом несходстве.

Принимая во внимание выполнение рассматриваемых обозначений буквами русского алфавита, для российского потребителя не составит затруднений оценить знаки с точки зрения заложенного в них смысла.

Так, в противопоставленных знаках [1-4] слово «МОНАСТЫРСКОЕ» воспринимается в качестве определения к самому товару (вину).

В то время как заявленное обозначение за счет наличия в нем существительного «ПОДВОРЬЕ», которое имеет самостоятельное лексическое значение [подворье – 1. то же, что постоянный двор; 2. род гостиницы, преимущественно для духовных лиц (с церковью, часовней), принадлежащий архиерею или монастырю; 3. двор и огород, хозяйство при сельском доме, Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 549) и на которое падает логическое ударение, приобретает иную смысловую окраску (постоянный двор в монастыре, гостиница в монастыре, двор и огород монастыря).

Визуальное различие знаков обусловлено разным количеством входящих в них элементов, а также исполнением словесного элемента «МОНАСТЫРСКОЕ» в товарном знаке [1] оригинальным шрифтом.

Таким образом, анализируемые знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия.

Отсутствие сходства обозначений снимает необходимость проведения анализа товаров на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2006711870/50.

**удовлетворить возражение от 26.02.2008, отменить решение экспертизы от 16.11.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

Г

Д

(511) 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.