

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 от 14.07.2006, поданное ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004719255/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004719255/50 с приоритетом от 25.08.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ШУСТОВЪ СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.03.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в фонетическом и семантическом отношении с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарными знаками:

- словесный товарный знак «СЕВЕРНАЯ» по свидетельству №131567 с приоритетом от 12.04.1994 [1], зарегистрированный на имя ЗАО «Золотая долина», 660098, г. Красноярск, ст.Бугач, срок действия регистрации продлен до 12.04.2014;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «СЕВЕРНЫЙ» по свидетельству №133428 с приоритетом от 17.01.1994 [2], зарегистрированный на имя ООО Торговый дом «Северный», 127434, Москва, ул.Дубки, 4, срок действия регистрации продлен до 17.01.2014.

Кроме того, словесный элемент «КЛЮКВЕННАЯ» является неохраняемым, поскольку указывает на состав и свойства товаров.

В возражении от 14.07.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает свое согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «КЛЮКВЕННАЯ»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение «ЩУСТОВЪ СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ» и противопоставленные знаки «СЕВЕРНАЯ» [1], «СЕВЕРНЫЙ» [2] не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом;

- доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «ЩУСТОВЪ», который входит в качестве словесного элемента в ряд зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков;

- продукция, маркированная товарным знаком «ЩУСТОВЪ» выпускается дочерним предприятием заявителя с 2002 г;

- учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, исключена возможность смешения на рынке товаров, маркированных данными обозначениями.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2004719255/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Необходимо также отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 08.11.2006, заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

- копия протокола заседания коллегии от 08.11.2006, касающегося рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЕВЕРНАЯ» по свидетельству №131567;

- копия лицензии на выпуск алкогольной продукции, маркированной обозначением «Шустовъ», предприятия ООО «Черноголовский завод алкогольной продукции ОСТ-Алко» и приложение к ней;
- рецептура настойки сладкой «ШУСТОВЪ СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ»;
- письменное согласие от 12.07.2006 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя от правообладателя противопоставленного товарного знака «СЕВЕРНЫЙ» по свидетельству №133428 ООО Торговый дом «Северный»;
- рекламные проспекты алкогольной продукции, маркированной обозначением «Шустовъ».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.08.2004) поступления заявки №2004719255/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ШУСТОВЪ СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, расположены друг под другом и воспринимаются в качестве отдельных, не взаимосвязанных друг с другом по смыслу слов.

Словесный элемент обозначения «КЛЮКВЕННАЯ» является неохраняемым, поскольку указывает на состав и свойства заявленных товаров, что заявителем не оспаривается.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №131567 [1], №133428 [2], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №131567 [1] является словесным и представляет собой слово «СЕВЕРНАЯ», выполненный простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, включенные в 33 класс».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №133428 [2] является комбинированным и представляет собой заключенное в кавычки слово «СЕВЕРНЫЙ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку также предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «ШУСТОВЪ СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ» и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] установлено следующее.

В результате сопоставления заявленного обозначения «ШУСТОВЪ СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ» и противопоставленного товарного знака «СЕВЕРНАЯ» по свидетельству №131567 установлено сходство сравниваемых обозначений за счет фонетического, семантического и графического тождества входящего в их состав слова «СЕВЕРНАЯ». Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «СЕВЕРНЫЙ» по свидетельству 133428 также являются сходными до степени смешения, поскольку входящие в их состав словесные элементы «СЕВЕРНАЯ» и «СЕВЕРНЫЙ» сходны в фонетическом отношении за счет совпадения большинства составляющих их букв/звуков. Фактически сравниваемые словесные составляющие отличаются друг от друга только окончаниями «АЯ» и «ЫЙ». Кроме того, сравниваемые обозначения также являются сходными до степени смешения в семантическом отношении.

Относительно графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставления по свидетельству №133428 необходимо отметить, что использование в сравниваемых обозначениях различных типов шрифтов не оказывает существенного влияния на восприятия обозначений в целом.

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения, указанные в перечне заявки №2004719255/50, и товары 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом по роду/виду.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от ООО Торговый дом «Северный», Москва - правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №133428 [2] письменное согласие от 12.07.2006 на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2004719255/50 в отношении всех заявленных товаров.

Наличие у сравниваемых сходных до степени смешения обозначений ряда отличий в фонетическом и графическом отношениях (разные окончания слов «СЕВЕРНАЯ» и «СЕВЕРНЫЙ», наличие в заявленном обозначении словесных элементов «ШУСТОВЪ», «КЛЮКВЕННАЯ», нетождественные шрифты, используемые в сравниваемых обозначениях) позволяет принять во внимание данное письмо согласие.

Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака «СЕВЕРНАЯ» по свидетельству №131567 [1] прекращена решением Палаты по патентным спорам, утвержденным руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.12.2006, полностью в связи с его неиспользованием по заявлению от 07.06.2006.

Изложенные выше обстоятельства позволяют снять препятствия к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в виде несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2006, отменить решение экспертизы от 22.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) Клюквенная.
(511)
33 - бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры;
напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие
фрукты; настойки горькие.