

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 12.10.2005, поданное компанией Скандик Водка АБ, Швеция (далее – заявитель), на решение экспертизы от 15.07.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003723964/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2003723964/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «SCANDIC VODKA» на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ - водка.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «SCANDIC VODKA» является частью наименования фирмы заявителя, в котором SCANDIC – изобретенное слово, а слово VODKA переводится как «водка» (англ. яз), выполнено стандартным шрифтом.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон). и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы указывается, что заявленное обозначение «SCANDIC VODKA» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 159859 с приоритетом от 20.08.1996 в отношении

однородных товаров 33 класса МКТУ, права на который принадлежат другому лицу.

Кроме того, экспертизой отмечено, что словесный элемент «VODKA» заявленного обозначения является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил, так как указывает на вид товара 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.10.2005 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, обосновывая свое несогласие следующими доводами:

- сравниваемые обозначения различаются наличием второго словесного элемента VODKA в заявлном обозначении и второго словесного элемента POP в противопоставленном знаке, за счет которых различается количество и состав букв. Эти элементы существенно влияют на произношение обозначений в целом и придают им иное характерное звучание, совершенно отличное от звучания друг друга;
- заявленное обозначение визуально является более длинным по отношению к противопоставленному знаку, что с учетом разницы шрифтов существенно влияет на восприятие обозначений в целом, и приводит к отсутствию визуального сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком;
- словесный элемент SCANDIC является фантазийным, а заявленное обозначение в целом транслитерируется как «скандик водка», а словесный элемент POP имеет множество значений в английском языке и может переводиться как «популярный скандик», «скандик выстрел» и т.д.;
- учитывая то, что проведенный анализ по всем критериям показал отсутствие звукового, визуального и семантического сходства, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

К возражению приложены сведения из сети Интернет с электронной версии англо-русского словаря «Лингво» относительно слова POP на 6 л. [1].

На заседании коллегии к материалам возражения была приобщена копия решения Палаты по патентным спорам, утвержденного руководителем Роспатента

от 12.07.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 159859 [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ - водка.

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

С учетом даты поступления (04.12.2003) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает Закон и упомянутые 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, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, указанными в абзацах втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ водка основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 159859.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элемент «SCANDIC», выполненный заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, и расположенный под ним словесный элемент «POP», выполненный буквами латинского алфавита прописью.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее. Словесный элемент «Vodka» является неохраноспособным элементом заявленного обозначения, поскольку, указывает вид товара, он не способен индивидуализировать товары конкретного производителя (пункту 1 статьи 6 Закона).

В противопоставленном товарном знаке основным элементом является словесный элемент «SCANDIC», поскольку он наиболее удобен для восприятия в силу своей первоначальной позиции.

Очевидное тождество наиболее значимого в сравниваемых обозначениях слова «SCANDIC» позволяет констатировать наличие звукового сходства сравниваемых обозначений.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением словесных элементов одинаковым шрифтом (стандартным), буквами одного и того же алфавита (латинский), одинаковой цветовой гаммой (черно-белый).

Поскольку сравниваемые словесные обозначения «SCANDIC VODKA» и «SCANDIC POP», не являются лексическими единицами или устойчивыми словосочетаниями, обладающими самостоятельным смысловым значением, какого-либо языка, сравнение их по семантическому критерию сходства не проводилось.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии фонетических различий, обусловленный разной длинной и составом букв заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, не могут быть признаны убедительными Палатой по патентным спорам, поскольку вероятность возникновения сходных ассоциаций при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлена совпадением наиболее значимой словесной части «SCANDIC» наличие в обоих сравниваемых обозначениях может быть воспринято потребителем как варианты маркировки товара, производимого одним тем же лицом, что может привести к смешению потребителем товаров двух разных лиц.

В связи с тем, что обозначение предназначено для маркировки алкогольной напитков, экспертизой правомерно сделан вывод о сходстве обозначений до степени смешения.

Вместе с тем, при анализе материалов заявки № 2003723964/50 Палатой по патентным спорам было установлено, что прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 159859 на основании решения Палаты по патентным спорам [2], снимает необходимость учета правомерно противопоставленного экспертизой на момент вынесения решения 15.07.2005 товарного знака по свидетельству № 159859.

При этом элемент «VODKA» подлежит исключению из самостоятельной правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона

В соответствии с вышеизложенным и с учетом дополнительных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 12.10.2005, отменить решение экспертизы от 15.07.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

(526) VODKA
(511)

33 - водка.