

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.12.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗВЕРЬ BEAST ZVER» по свидетельству №306636, поданное ООО «Новые технологии виноделия», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005704783/50 с приоритетом от 09.03.2005 зарегистрирован 16.05.2006 за №306636 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕАТ КАВКАЗ», Москва в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время, согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за №РД0016150 от 27.12.2006, правообладателем товарного знака по свидетельству №306636 является Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕАТ КАВКАЗ», г. Краснодар (далее—правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №306636 представляет собой словесное обозначение «ЗВЕРЬ BEAST ZVER», выполненное в три строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2006 изложено мнение о том, что регистрация №306636 товарного знака «ЗВЕРЬ BEAST ZVER» в отношении товаров 33 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №306636 «ЗВЕРЬ BEAST ZVER» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками «BLACK BEAST

- ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №275487, «BROWN BEAST БУРЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №268072, «WHITE BEAST БЕЛЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №268073, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом сходстве элементов «ЗВЕРЬ/ZVER, BEAST», графическом сходстве соответствующих элементов, а также семантическом сходстве;
 - товары 33 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны, так как совпадают по роду (виду), назначению, виду материала, из которого они изготовлены.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №306636 товарного знака «ЗВЕРЬ BEAST ZVER» недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 25.05.2007, в котором указал, что оспариваемый товарный знак «ЗВЕРЬ BEAST ZVER» не является сходным с противопоставленными товарными знаками «BLACK BEAST ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ», «BROWN BEAST БУРЫЙ ЗВЕРЬ», «WHITE BEAST БЕЛЫЙ ЗВЕРЬ», так как противопоставленные товарные знаки содержат прилагательные «ЧЕРНЫЙ», «БУРЫЙ», «БЕЛЫЙ», которые определяют фонетическое и семантическое отличие знаков.

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

С учетом приоритета (09.03.2005) заявки №2005704783/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №306636 представляет собой словесное обозначение «ЗВЕРЬ BEAST ZVER», выполненное в три строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак «BLACK BEAST ЧЕРНЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №275487 выполнен в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак «WHITE BEAST БЕЛЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №268073 выполнен в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак «BROWN BEAST БУРЫЙ ЗВЕРЬ» по свидетельству №268072 выполнен в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Таким образом, противопоставленные знаки представляют собой серию знаков одного правообладателя (ООО «Новые технологии виноделия»), основанную на наличии словесных элементов «BEAST ЗВЕРЬ» в сочетании с различными прилагательными.

Следовательно, общее восприятие противопоставленных знаков определяется наличием словесных элементов «BEAST ЗВЕРЬ».

Анализ показал, что слово «beast» в переводе с английского языка означает «зверь».

Элемент оспариваемого товарного знака «ZVER» представляет собой транслитерацию слова «зверь».

Таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют фонетическое, графическое и семантическое сходство в силу звукового и смыслового совпадения соответствующих элементов сравниваемых знаков и их графического исполнения стандартными шрифтовыми единицами.

Следует отметить, что характерной особенностью серии противопоставленных товарных знаков является написание словесных элементов на русском и английском языках одновременно, что повторяется в оспариваемом товарном знаке с добавлением транслитерации.

Указанное обстоятельство обуславливает возникновение у потребителя представления о принадлежности оспариваемого и противопоставленного знаков одному лицу.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых знаков показало, что приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе вина, вино из виноградных выжимок, водка, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, экстракты спиртовые» однородны товарам «алкогольные напитки (за исключением пива)» противопоставленных знаков так как соотносятся между собой как род-вид, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.12.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №306636 недействительной полностью.