

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 17.06.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР», поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАЙТ-ТОРГ», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявителем подана заявка № 2004703691/50 с приоритетом от 25.02.2004 на регистрацию обозначения «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом русского алфавита в две строки.

Решением экспертизы от 04.05.2005 заявленному обозначению «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для отказа послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 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 (далее - Закон).

Вышеуказанное решение экспертизы обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПИВО» обозначает конкретный вид товара. Следовательно, для заявленного товара 32 класса МКТУ «пиво» этот словесный элемент является описательным и неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона, а для остальных товаров является ложным и подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона.

Кроме того, в результате проведения автоматизированного поиска экспертизой выявлены товарные знаки «ФИЛИППЫЧ» (свидетельство № 209764 с приоритетом от 08.10.2001 и свидетельство № 259246 с приоритетом от 19.09.2002, выданные на имя ПБОЮЛ Н.Ю.Дубининой, Москва), квалифицированные экспертизой как сходные до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Соответственно, экспертизой указано, что заявленное обозначение не соответствует условиям пункта 1 статьи 7 Закона. В качестве обоснования сходства знаков экспертизой отмечено, что в заявленном обозначении смысловая нагрузка падает на слова «БЕЗ ФИЛИППЫЧА».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.06.2005, поданном заявителем, выражено несогласие с вышеуказанным решением экспертизы.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель считает, что словесный элемент «ПИВО» является неохраноспособным только в отношении одноименного товара 32 класса МКТУ, но для остальных товаров он не может указывать на вид товара, в связи с тем что не является единственным словесным элементом в заявленном обозначении, представляющем собой единую семантическую конструкцию;
- заявленное обозначение «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» выполнено в виде слогана, в котором ни одно из слов не является ключевым. Семантическая нагрузка в равной мере падает на все словесные элементы, поэтому разбивать заявленное обозначение на составляющие, которые затем были подвергнуты экспертизой отдельному анализу, - недопустимо;
- сравнивая заявленное обозначение с противопоставленными товарными знаками «ФИЛИППЫЧ», заявитель отмечает, что семантика заявленного обозначения требует ассоциативных связей и фантазирования, в силу чего какое-либо сходство с противопоставленными знаками отсутствует.

С учетом изложенного, заявитель утверждает о фантазийности и оригинальности заявленного обозначения в целом. Заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 04.05.2005 и о регистрации заявленного обозначения «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» в отношении всего перечня заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом приоритета заявки № 2004703691/50 на регистрацию словесного товарного знака «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» (25.02.2004) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно пункту 2.3.2.3. Правил относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с условием пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям отнесены, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 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.

Положения пунктов 2.8.1 и 2.8.2 Правил повторяют содержание вышеизложенной части пункта 1 статьи 7 Закона.

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.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное словесное обозначение «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» представляет собой фразу, выполненную стандартным шрифтом русского алфавита в две строки. Охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Первым словом в рассматриваемой фразе является «ПИВО», указывающее на конкретный вид заявленного товара 32 класса МКТУ.

Для остальных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, не являющихся пивом, словесный элемент «ПИВО» будет ложным.

Довод возражения о том, что заявленное обозначение представляет собой единую, неделимую семантическую конструкцию, отдельные элементы которой недопустимо подвергать экспертизе, не может быть принят во внимание, поскольку он не основан на действующем законодательстве.

В силу императивной нормы пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих ложные элементы. Для признания обозначения ложным достаточно, если ложным является хотя бы один из его элементов.

Соответственно, заявленное обозначение подпадает под абсолютные основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака.

Кроме того, заявленному обозначению были противопоставлены ранее зарегистрированные словесные товарные знаки «ФИЛИППЫЧ», также как и заявленное обозначение выполненные заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита.

Ввиду того, что имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных знаков «**ФИЛИППЫЧ**» в состав заявленного обозначения «ПИВО БЕЗ **ФИЛИППЫЧА** - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР», следует признать обоснованным довод экспертизы о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения. Семантическое значение слова «ФИЛИППЫЧ» из-за его включения в состав заявленного слогана также никоим образом не изменяется, оно в обоих случаях обозначает русское отчество.

В перечнях противопоставленных регистраций №№ 209764, 259246 знаков ФИЛИППЫЧ содержатся товары 29, 30, 32 классов МКТУ, однородные заявленным по всем признакам однородности товаров, регламентированным пунктом 14.4.3. Правил.

Таким образом, заявленное обозначение «ПИВО БЕЗ ФИЛИППЫЧА - ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» не подлежит правовой охране на основании требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона и пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2005, оставить в силе решение экспертизы от 04.05.2005.