

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.02.2003, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гетьман Холдинг», г. Киев (Украина) (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2001705911/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2001705911/50 с приоритетом от 27.02.2001 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 21, 29, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, заявленное обозначение представляет собой этикетку узорчатой овальной формы, выполненную в красном, белом, зеленом, бежевом и золотом цветовом сочетании. В середине этикетки расположено изображение слова «ПЕРВАК», выполненного оригинальным шрифтом. Внизу под словом «ПЕРВАК» находится изобразительный элемент, включающий в себя изображение огурца и стакана. Слева и справа от слова «ПЕРВАК» расположены стилизованные изображения всадников, скачущих по направлению к друг к другу. По краям этикетки находятся два стилизованных изображения медалей, в середине которых расположено слово «ГЕТЬМАН», выполненное оригинальным шрифтом.

Решение экспертизы от 30.10.2002 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания

и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон), и пунктов 2.3 (1.5), (2.1) и 2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что словесный элемент «ПЕРВАК», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «ПЕРВАЧОК» по свидетельству № 208238 [1] с приоритетом от 20.01.2000, словесный элемент «ГЕТЬМАН», входящий в состав заявленного обозначения, сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ со словесным элементом «НЕТМАН», входящим в состав ранее зарегистрированного на имя иного лица комбинированного знака по международной регистрации № 662883[2] с конвенционным приоритетом от 13.05.1996.

В решении экспертизы также указано, что в заявленном комбинированном обозначении доминирует не охраняемый элемент «ПЕРВАК» («первак – то же, что и первач; первач – товар высшего сорта; также: наливка»), который указывает на вид и свойства (в том числе носящий хвалебный характер) товаров и, кроме того, в его состав входят элементы (міст 0,5 и 38% об.), являющиеся ложными для товаров 16, 21, 29, части 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении от 05.02.2003 изложена просьба пересмотреть решение экспертизы, мотивированная следующими доводами:

- заявитель согласен исключить из перечня товары и услуги 16, 21, 29 и 35 классов из заявленного перечня с целью преодоления отказа на

основании пункта 2 ст. 6 Закона и п. 2.3 (2.1) Правил и рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса;

- в МБ ВОИС подано заявление о передаче прав на противопоставленную международную регистрацию № 662 883;

- словесный элемент «ПЕРВАК» заявленного обозначения не является обозначением, указывающим на вид и свойства заявленных товаров;

- проведенный поиск по общедоступным словарям и энциклопедиям показал, что слово «ПЕРВАК» не употребляется в русском языке и ни один из источников не содержит указания на происхождение данного слова от присутствующего в словарях русского слова «первач»;

- словесный элемент «ПЕРВАЧОК» имеет то же семантическое значение, что и слово «ПЕРВАЧ», словесный же элемент «ПЕРВАК» не обладает семантическим значением;

- наличие в заявленной этикетке в качестве элемента части фирменного наименования заявителя «ГЕТЬМАН» будет однозначно вызывать ассоциации с компанией заявителя;

- нельзя согласиться с мнением экспертизы, что словесный элемент «ПЕРВАК» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, так как это не подтверждено никакими доводами;

- словесный элемент «ПЕРВАК» заявленного обозначения выполнен оригинальным шрифтом, который сам по себе обладает различительной способностью и поэтому является охраняемым в соответствии с российским законодательством.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- копия заявления в МБ ВОИС;
- страницы Интернет на 10 л.;
- выдержки из Словаря русских синонимов и сходных по смыслу выражений, Н. Абрамов, М., «Русские словари», 1996 на 2 л.;
- выдержки из Большого толкового словаря русского языка, С.-Петербург, «Норинт», 1998, на 2 л.;
- выдержки из Англо-русского словаря по пищевой промышленности, М., «Русский язык», 1988, на 2 л.;
- выдержки из Толкового словаря слово-образовательных единиц русского языка, Т. Ф. Ефремова, М., «Русский язык», 1996, на 3 л.;
- копии свидетельств на товарные знаки со словесным элементом «ПЕРВАК», выданные патентным ведомством Украины на имя заявителя, на 3 л.

На заседании коллегии заявитель представил дополнительные сведения в отношении использования заявленного обозначения (на 35 л.).

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

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 даты 27.02.2001 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товара (в том числе носящие хвалебный характер (пункт 2.3 (1.5) Правил).

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (абзац 3 пункта 2.3(2.1) Правил).

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) 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 (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку, имеющую узорчатую овальную форму и выполненную красным цветом с золотистыми краями. В центре этикетки присутствует изобразительный элемент и словесный элемент «ПЕРВАК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В левой и правой частях этикетки расположены стилизованные изображения всадника и медали, в центре которой расположено слово «ГЕТЬМАН», также выполненное оригинальным шрифтом.

В отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ цифро-буквенный («38% об») элемент заявленного обозначения не несет информации, способной породить в сознании потребителя представление об определенном свойстве товара, которое не соответствует действительности, а словесный элемент «ПЕРВАК» не указывает на вид этого товара, его свойства либо качество и, соответственно, не способен породить несоответствующие действительности представления.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения установленным пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона требованиям в отношении уточненного перечня товаров отсутствуют.

Решение экспертизы основано также на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «ПЕРВАЧОК», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Однако на основании договора уступки №6210 от 29.06.2004 правообладателем товарного знака [1] является заявитель и, следовательно, указанный знак не может учитываться при проведении сравнительного анализа.

Противопоставленная международная регистрация [2] со словесным элементом «НЕТМАН», является комбинированным обозначением, представляющим собой изображение бутылки с нанесенными на нее изобразительными элементами и словесным обозначением «НЕТМАН».

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они отличаются фонетически и визуально. Кроме того, заявитель уже является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «ГЕТЬМАН» (свидетельства №№ 253865, 253933, 268720, 269875). Следовательно, нет оснований для утверждения о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 05.02.2003, отменить решение экспертизы от 30.10.2002 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

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

(511) 33 - алкогольные напитки (за исключением пива), а именно:
водка.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.