

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 за №4520, рассмотрела возражение от 14.12.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торал», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006713037/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006713037/50 с приоритетом от 17.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗАВЕТНЫЙ ПОГРЕБОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 23.11.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №192336, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом и семантическом факторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.12.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 23.11.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов, звуков и составом звуков, а также тем, что первым в заявлении обозначении произносится и воспринимается на слух слово «ЗАВЕТНЫЙ»;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как заявленное обозначение представляет собой фантазийное словосочетание, в котором логическое ударение падает на первое слово «ЗАВЕТНЫЙ», которое уточняет смысл и оттеняет свойства слова «ПОГРЕБОК», придавая последнему определенные характеристики, новый оригинальный смысл и вызывая иные ассоциации, тем самым обуславливая различительную способность заявленного обозначения;
- 3) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, в состав которых включен словесный элемент «ПОГРЕБОК».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 23.11.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (17.05.2006) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗАВЕТНЫЙ ПОГРЕБОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что заявленное обозначение является единым оригинальным словосочетанием, в котором слово «ЗАВЕТНЫЙ» оказывает решающее влияние на семантическое восприятие обозначения в целом.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №192336 с приоритетом от 10.09.1997 представляет собой словесное обозначение «ПОГРЕБОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию показал, что сравниваемые обозначения в целом («ЗАВЕТНЫЙ ПОГРЕБОК» – «ПОГРЕБОК») не являются сходными, так как отличаются фонетической длиной, а именно, количеством слов (2 слова – 1 слово), количеством слогов (6 слогов – 3 слога), количеством звуков (16 звуков – 8 звуков), а также составом звуков (совпадают только 8 звуков из 16).

Вместе с тем, следует отметить фонетическое вхождение противопоставленного знака «ПОГРЕБОК» в состав заявленного обозначения. Однако, начальное положение в заявлении словосочетании занимает фонетически «сильное» слово «ЗАВЕТНЫЙ», которое первым произносится и воспринимается на слух, что обуславливает фонетическое восприятие заявленного обозначения, отличное от восприятия противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые обозначения («ЗАВЕТНЫЙ ПОГРЕБОК» – «ПОГРЕБОК») производят различное зрительное впечатление, обусловленное разной визуальной длиной, а именно, отличаются количеством слов (2 слова – 1 слово), количеством букв (16 букв – 8 букв), и разным составом букв (совпадают только 8 букв из 16).

Заявленное обозначение представляет собой единое словосочетание – «ЗАВЕТНЫЙ ПОГРЕБОК», фантазийный характер которого обуславливается оригинальной смысловой окраской обозначения в целом.

«Погребок» – небольшое заведение, обычно в полуподвальном помещении, где торгуют вином и распивают его на месте (см. Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург: «НОРИНТ», 2000, с.857). «Заветный» – особенно ценимый, оберегаемый, свято хранимый; самый дорогой для кого-л., задушевный (см. там же, с.313).

Следует отметить, что слово «ПОГРЕБОК» является существительным, а слово «ЗАВЕТНЫЙ» – прилагательным. Прилагательное уточняет смысл и оттеняет свойства существительного, однако данное обстоятельство не умаляет влияния прилагательного на различительную способность обозначения. Определяющую роль в обозначении может играть и прилагательное.

Данный факт нашел отражение в практике регистрации товарных знаков. Так, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя разных лиц зарегистрирован ряд товарных знаков, в состав которых включено слово «ПОГРЕБОК» и различительная способность которых определяется соответствующим «сильным» прилагательным («ЦАРСКИЙ ПОГРЕБОК», «СЕЛЬСКИЙ ПОГРЕБОК», «СИБИРСКИЙ ПОГРЕБОК», «ФАМИЛЬНЫЙ ПОГРЕБОК», «КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОГРЕБОК», «СТАРЫЙ ПОГРЕБОК», «КУБАНСКИЙ ПОГРЕБОК»).

В заявлении обозначении слово «ЗАВЕТНЫЙ» оказывает решающее влияние на семантическое восприятие обозначения в целом, придавая слову

«ПОГРЕБОК» определенные нематериальные характеристики («задушевный, свято хранимый погребок»), вызывающие дополнительные ассоциации и образы, что обуславливает особую смысловую окраску и новый оригинальный смысл заявленного словосочетания: это не просто полуподвальное помещение, а одно единственное для каждого человека, ценное в силу каких-либо причин место.

Указанное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

При сопоставительном анализе указанных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что превалирующее значение при восприятии сравниваемых знаков имеет семантический фактор, на основании которого установлено их несходство. Так, выполнение сравниваемых обозначений буквами русского алфавита обуславливает то, что они легко прочитываются и их семантическое различие очевидно для российского потребителя.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.12.2006, отменить решение экспертизы от 23.11.2006 и зарегистрировать обозначение «ЗАВЕТНЫЙ ПОГРЕБОК» по заявке №2006713037/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

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

Г
(511)

- 33 – алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.