

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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 18.03.2008, поданное компанией АУК Холдингс Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005734316/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005734316/50 с приоритетом от 30.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «СARAMBA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.10.2007 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).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «СARAMBA» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно: словесным товарным знаком «СARAMBA GREPEFRUIT», с неохраняемым элементом

(GREPEFRUIT) по свидетельству №321174[1], словесным товарным знаком «КАРАМБА ГРЕЙПФРУТ» с неохраняемым элементом (ГРЕЙПФРУТ) по свидетельству №322830[2], и комбинированным знаком со словесным элементом «СARAMBAS» по международной регистрации №772294[3], в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 18.03.2008, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «СARAMBA» и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №322830 «КАРАМБА ГРЕЙПФРУТ» [1] и №321174 «СARAMBA GRAPEFRUIT»[2] отличаются по фонетике и семантике, хоть и имеют сходство по графике;

— заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации [3], несмотря на некоторое сходство по фонетике, производят кардинально разное зрительное впечатление;

— так как заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ, он согласен ограничить список заявленных на регистрацию товаров только товарами 33 класса МКТУ, (являющиеся для заявителя приоритетными), которые не являются однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в противопоставленных регистрациях;

— заявителем представлено письмо- согласие от владельца знака по международной регистрации [3] на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (30.12.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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).

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 «СARAMBA» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц знаков [1-3], правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Как следует из возражения от 18.03.2008, заявитель не заинтересован в регистрации товаров 32 класса МКТУ и просит их исключить из перечня рассматриваемой заявки, в связи с чем нет оснований проводить сравнительный анализ заявленного обозначения с указанными товарными знаками[1],[2].

Ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации обусловлено фонетическим сходством их словесных составляющих. Однородность товаров определяется отнесением их к алкогольным напиткам. Вместе с тем, заявителем представлено письмо-согласие от владельца противопоставленной международной регистрации [3].

Данные обстоятельства исключают возможность учета противопоставлений [1-3] при проведении анализа заявленного

обозначения на тождество и сходство с целью проверки соответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 18.03.2008, отменить решение экспертизы от 10.10.2007 и зарегистрировать товарный знак «САРАМБА» по заявке № 2005734316/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

33 - алкогольные напитки (за исключением пива) и в том числе:;
аквавит; алкогольные напитки на растительном сырье различной
органолептической и цветовой гаммы; аперитивы; араки; арза;
бальзамы; бамбузе; бехеровка; бренди; виски; водки; водки особые;
водки прочие; горилка; граппа; джин; дижестивы; женевер;
кальвадос; кахаса; кизлярка; коктейли; коктейли алкогольные,
содержащие различные водки и/или водки особые, и/или настойки;
горькие; кремы; ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные);
ликероводочные изделия (в том числе слабоградусные); майотай;
махита; мецкаль; наливки; напитки алкогольные, содержащие
фрукты; напитки крепкие из плодового спирта; напитки десертные;
напитки газированные и негазированные; в том числе
слабоградусные; напитки спиртовые солодовые; напитки
спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напитки медовые;
настои; настои спиртовые цитрусовые, из фруктов и ягод, из
зелени, из пряно-ароматических веществ, прочие; настойки
(сладкие, полусладкие, горькие; в том числе слабоградусные);
настойка гречишная; настойка гречишная солодовая; настойка
мятная; пастис; полуфабрикаты ликероводочного производства;
пульке; пунши; ром; сакэ; сидры; сливовица; спирты ароматные;
спиртованные соки, настои, морсы; спиртовые растворы пищевых
красителей; спирт рисовый; спирт этиловый ректифицированный и

питьевой; спирт этиловый питьевой; текила; траварица; тутовка; узо; ханшина; чача; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

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