

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.01.2007 на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, по заявке № 2005703801/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005703801/50 с приоритетом от 24.02.2005 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Группа предприятий «ОСТ», Московская область (далее - заявитель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.10.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в виду того, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «Золотое яблоко» по свидетельству № 205842 с приоритетом от 07.07.1999, зарегистрированным на имя Паняка Максима Стефановича для однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено семантическим и фонетическим тождеством словесных элементов.

Если при сравнении словесного обозначения с комбинированным товарным знаком установлены сходство или тождественность с его словесным элементом, то словесное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

При этом в решении экспертизы было отмечено, что сосуществование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, служащих для маркировки товаров одного вида, может привести к их смешению потребителем в гражданском обороте.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.01.2007 на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, сославшись на следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 205842 представляет комбинированный товарный знак с принципиально различной графикой и цветом обозначения и не ассоциируется с заявленным словесным обозначением;

- оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к утрате им словесного характера.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (24.02.2005) заявки №2005703801/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003, (далее - Правила ТЗ).

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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения, допускается лишь с согласия правообладателя.

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

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ 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 по заявке № 2005703801/50 является словесным. Словесный элемент «ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству № 205842 с приоритетом 07.07.1999 представляет собой комбинированное изображение со словесным элементом «Золотое яблоко», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графическим изображением между словами в виде яблока, соединяющего два слова между собой, зарегистрирован в цветовом сочетании желтого, зеленого и белого цветов, в отношении товаров 05, 16, 30, 32, 33, 34 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

При сравнительном анализе учитывалось, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке словесные элементы являются тождеством друг друга и при восприятии таких обозначений словесные элементы играют главную роль в индивидуализации товара.

В этой связи в основу сопоставительного анализа положен словесный элемент «Золотое яблоко», выполненный буквами русского алфавита. Словесный элемент «Золотое яблоко» имеет одинаковое фонетическое звучание и смысловое сходство, в которое заложено совпадение значения, в частности яблоки, называют золотыми в период их полного созревания, висящими на ветке под лучами солнца.

В виду сходства сопоставляемых словесных элементов по фонетическому и смысловому критерию, а также в связи, с тем, что словесный элемент «Золотое яблоко» в противопоставленном знаке занимает

доминирующее положение, проведение анализа по графическому критерию сходства не может быть осуществлено.

Фонетический и семантический анализы позволяют сделать вывод о сходстве противопоставленных обозначений в целом.

Ввиду сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, а также того, что оба обозначения предназначены для маркировки товаров одного вида, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 32 и 33 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Однако при принятии данного возражения к рассмотрению 24.12.2007 коллегия Палаты по патентным спорам располагала информацией, что 21.06.2007 решением Палаты по патентным спорам действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 205842 было прекращено частично, а именно в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в виду его неиспользования, о чем в Госреестр (полностью) внесена соответствующая запись от 03.07.2007.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание изложенное обстоятельство и снять регистрацию №205842 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны обозначению по заявке №2005703801/50 в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.01.2007, отменить решение экспертизы от 25.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005703801/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(511)

32 – аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; составы для изготовления напитков; сула; эссенции для изготовления напитков.

33 – аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

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