

Палата по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.07.2005, поданное Частным предприятием «Научно-производственным предприятием «Пищевые продукты «Мультимикс», Украина (далее – заявитель), на решение экспертизы от 28.01.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004709615/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004709615/50 с приоритетом от 30.04.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Частного предприятия «Научно-производственного предприятия «Пищевые продукты «Мультимикс» в отношении товаров 32 класса МКТУ: аперитивы безалкогольные, воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, пиво, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль [безалкогольный напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусли, сусли виноградные, сусли пивные, сусли солодовые, таблетки для изготовления газированных напитков, щербет [напиток], экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков.

В качестве товарного знака испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «DOMINO», выполненному заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 28.01.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166 ФЗ (далее – Закон).

Данный вывод экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками «ДОМИНО» (свидетельство о регистрации №247139, приоритет от 28.01.02) и «ДОМИНО DOMINO» (свидетельства о регистрации №№144052, 144053, приоритет от 21.09.94) в отношении однородных товаров.

Сходство до степени смешения обозначения по заявке №2004709615/50 и товарных знаков по свидетельствам №№247139, 144052, 144053 обусловлено фонетическим и семантическим сходством слов «ДОМИНО», «DOMINO» за счет близости состава гласных и согласных. Однородность товаров установлена в силу их совпадения или отнесения к одному виду (роду), одинаковых назначения, круга потребителей и рынка сбыта.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 28.07.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- не все товары 32 класса МКТУ однозначно однородны товарам в противопоставленных регистрациях №№144052, 144053 и 247139, а именно, ни один из противопоставленных знаков не зарегистрирован для товара «пиво»;

- заявителю в процессе экспертизы заявленного обозначения не было направлено уведомление, в связи с чем, заявитель был лишен возможности устранить указанные в решении экспертизы препятствия для отказа в регистрации товарного знака «DOMINO».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

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 приоритета (30.04.2004) заявки №2004709615/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяет по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «DOMINO», которое тождественно товарному знаку «DOMINO» по свидетельству №144053 и сходно до степени смешения с товарным знаком «ДОМИНО» по свидетельству №144052 в силу фонетического тождества словесных

элементов. Аналогичное сходство до степени смешения наблюдается между заявленным обозначением и товарным знаком «ДОМИНО» по свидетельству №247139.

Факт сходства заявленного обозначения и противопоставленных регистраций заявителем не оспаривался, что исключает более глубокий анализ обозначений на предмет их сходства.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленных регистраций, и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2004709615/50, выявлено следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству №247139 произведена для товаров 32 класса МКТУ, совпадающих с позициями товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, или соотносящихся как род-вид, что обуславливает их однородность. Единственная позиция, не подпадающая под однородность товаров, в отношении которых действует противопоставленный знак, представляет собой товар «пиво».

Что касается упомянутого товара, то в данной части экспертизой противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№144053 и 144052, зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки». Исходя из того, что «пиво» представляет собой слабоалкогольный напиток, а рассматриваемые товары зачастую реализуются в соседних отделах (секциях, прилавках), предназначены для одних целей (получить расслабляющий, одурманивающий эффект, снять напряжение и т.д.), имеют один круг потребителей (лица, употребляющие алкогольные, в том числе и слабоалкогольные напитки), они относятся к однородным товарам. При установлении данного факта коллегией учитывалось тождество самих

обозначений, влияющее на расширение диапазона товаров, охватываемых понятием однородные с точки зрения законодательства о товарных знаках.

Коллегия не может признать убедительным довод лица, подавшего возражение, что исследуемые товары имеют значительную специфику в части сырья, свойств, разрешенных видов рекламы, каналов сбыта, поскольку данные критерии в большей степени отражают особенности производства продукции, в силу чего не оказывают существенного влияния на принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 28.01.2005 и позволяющих признать заявленное обозначение охраноспособным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2005, оставить в силе решение экспертизы от 28.01.2005.