

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 25.04.2005, поданное ООО «Гремячье», Воронежская обл., Хохольский р-н, на решение Федерального института промышленной собственности от 17.01.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003724329/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003724329/50, с приоритетом от 09.12.2003 является ООО «Гремячье», Воронежская обл., Хохольский р-н (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МЕГА ДИВО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 17.01.2005 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц следующими товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «ДИВО» (свидетельство №272873, с приоритетом от 01.12.2003), для однородных товаров 32 класса МКТУ [1];

- со словесным товарным знаком «ДИВО» (свидетельство №219808, с приоритетом от 22.02.2001), для однородных товаров 29, 32 классов МКТУ [2];

- со словесным товарным знаком «ДИВО» (свидетельство №176855, с приоритетом от 08.05.1997), для однородных товаров 33 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [3];

- с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «Диво» (свидетельство №192289, приоритет от 12.08.1998), для однородных товаров 33 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [4];

- со словесным товарным знаком «ДИВО» (свидетельство №211256, с приоритетом от 20.07.2000), для однородных товаров 29 класса МКТУ [5];

- со словесным товарным знаком «ДИВО ДИВНОЕ» (свидетельство №220997, с приоритетом от 29.12.1999), для однородных товаров 29, 32 классов МКТУ [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.04.2005, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 17.01.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «МЕГА ДИВО» не является сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями «ДИВО» и «ДИВО ДИВНОЕ», т.к. в них отсутствует слово «МЕГА», которое придает обозначению качественно иной уровень восприятия;

- в заявленном обозначении слова «МЕГА» и «ДИВО» имеют самостоятельные значения, и говорить о доминировании и подчиненности какого либо из этих слов нельзя;

- слово «МЕГА» можно считать преобладающим, поскольку оно занимает первое место и на него в первую очередь обращает внимание потребитель;

- сравниваемые знаки нельзя признать сходными в связи с наличием фонетического и визуального отличия;

- потребитель, видя товарный знак «МЕГА ДИВО», не сможет сделать вывод о доминировании второго из двух одинаковых по длине слов, написанных одним шрифтом без какого либо выделения;

- семантического тождества заявленного обозначения «МЕГА ДИВО» и входящих в противопоставленные знаки словесных элементов «ДИВО», «ДИВО ДИВНОЕ» нет;

- семантического сходства между ними также нет, т.к. в заявленном обозначении присутствует дополнительное слово «МЕГА»;

- таким образом, заявленное обозначение не имеет общего фонетического, визуального и семантического сходства с противопоставленными зарегистрированными товарными знаками.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель выразил просьбу зарегистрировать заявленное обозначение «МЕГА ДИВО» в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

Изучив материалы дела и выслушав 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 09.12.2003 поступления заявки №2003724329/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение по заявке №2003724329/50 является словесным и состоит из двух слов «МЕГА ДИВО», выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме, расположенных на одной строчке.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится просьба заявителя предоставить правовую охрану заявленному обозначению только в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки». В связи с этим, перечень товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные экспертизой товарные знаки [3, 4, 5], свидетельствуют об их неоднородности и, следовательно, указанные товарные знаки не могут быть учтены при анализе на тождество и сходство (пункт 14.4.2 Правил).

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде овала, внутри которого расположено стилизованное изображение

солнца, на фоне которого оригинальным шрифтом буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «Диво». Данный овал обвивает стилизованно изображенная птица. Товарный знак выполнен в яркой цветовой гамме, содержащей следующие цвета: красный, темно-красный, желтый, светло-желтый, коричневый, черный, белый, светло-коричневый. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесный элемент «ДИВО», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2], в состав которых входит слово «Диво», по признакам звукового сходства показал, что фонетическое вхождение одного обозначения в другое, в данном случае, не обуславливает их звукового сходства, поскольку наличие в заявленном обозначении словесного элемента «МЕГА», состоящего из четырех дополнительных звуков, и занимающего начальную позицию в заявленном обозначении, фонетически придает ему иное звучание, отличное от звучания просто слова «диво», что свидетельствует о звуковом различии сравниваемых обозначений.

Семантически сопоставляемые обозначения являются не сходными, поскольку противопоставленные знаки [1, 2] содержат словесный элемент «ДИВО», который означает: «чудо или то, что вызывает удивление» (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», 4-е издание, дополненное, М., 1999г., с.165), в то время как входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МЕГА» придает иной смысл заявленному обозначению «МЕГА ДИВО», в связи с чем, слово «ДИВО» теряет свое первоначальное значение и приобретает другой

смысл: может означать как «большое чудо». «Мега» - первая часть сложных слов со значением: 1. единица, равная 1000000 тех единиц, которые названы во второй части сложения; 2. большой, большого размера (см. словарь выше, с.347).

Визуальное различие сравниваемых обозначений усиливается за счет наличия в противопоставленном комбинированном знаке [1] изобразительного элемента, выполненного в яркой цветовой гамме, а также присутствие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «МЕГА».

Таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными ни по одному из перечисленных выше признаков сходства.

Противопоставленный товарный знак [6] является словесным и включает в свой состав словосочетание «ДИВО ДИВНОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения и товарного знака [6] показал, что они являются не сходными за счет различного состава гласных и согласных букв, состава звуков, наличием различных звукосочетаний.

Графически сравниваемые знаки следует признать сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Не сходство сопоставляемых знаков по семантическому критерию обусловлено различной смысловой нагрузкой. Так, заявленное обозначение, как указывалось выше, воспринимается в значении «большое чудо», в то время как противопоставленный товарный знак [6] – «чудо чудное», «удивительное чудо» или «прекрасное, восхитительное чудо».

«Дивный» - 1. то же, что удивительный, 2. прекрасный, восхитительный (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», 4-е издание, дополненное, М., 1999г., с.165).

Наличие некоторого сходства в графическом исполнении заявленного обозначения и товарного знака [6] не может быть признано решающим при определении их сходства в целом, т.к. указанные обозначения семантически и фонетически различны.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, анализ однородности товаров не является необходимым.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного словесного обозначения «МЕГА ДИВО» в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.04.2005, отменить решение экспертизы от 17.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

(511) 32 – безалкогольные напитки.

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