

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 08.03.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 01.11.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лотос-Лэнд Бевериджиз», г. Краснодар, Россия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004714905/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004714905/50 с приоритетом от 05.07.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из латинской буквы «Z» и трех русских букв «ИМА», выполненных стандартным шрифтом.

Решением экспертизы от 08.07.2005 заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду несоответствия его 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, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), а также пунктов 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение “ЗИМА” сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со следующими товарными знаками, зарегистрированными или заявленными ранее на имя иных лиц: №236632 “ЗИМУШКА-ЗИМА” с приоритетом от 16.05.2001[1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, №174077 “ЗИМА СЛАВЯНСКАЯ” с приоритетом от 07.05.1997[2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, №167974 “ЗИМА В РОССИИ” с приоритетом от 05.03.1997[3] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, №163866 “ЗИМУШКА” с приоритетом от 26.12.1996[4] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, №129925 “ЗИМА” с приоритетом от 11.10.1993[5] в отношении однородных 32 класса МКТУ, корреспондирующих товарам 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 01.11.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение ни фонетически, ни семантически не сходно с противопоставленными знаками [1-5];
- противопоставленные знаки [1-3] состоят из 2-х слов, 5 или 6 слогов, 11 или 14 букв в отличие от заявленного обозначения, состоящего из одного слова, 2-х слогов и 4-х букв;
- знак [4] также не сходен фонетически и семантически с заявленным, так как состоит из 3-х слогов и 7-ми букв;
- по решению Палаты по патентным спорам правовая охрана товарного знака по свидетельству №129925[5] досрочно прекращена полностью;
- семантическое отличие заявленного и противопоставленных обозначений заключается в том, что товарные знаки [1-4] имеют семантику, в то время как заявленное обозначение является фантазийным;

— принимая во внимание фонетическое, семантическое и визуальное отличия, данное обозначение не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

Заявитель выразил просьбу о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (05.07.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(г) 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 (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение «ЗИМА» представляет собой комбинацию буквы «Z» латинского алфавита и трех букв русского алфавита «ИМА», выполненную стандартным шрифтом и не имеющую смыслового значения. Охрана знака испрашивается для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2004714905/50.

Решение экспертизы от 08.07.2005 основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1] - [5] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЗИМУШКА-ЗИМА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ.

Товарный знак [2] также является словесным и представляет собой словосочетание «ЗИМА СЛАВЯНСКАЯ», выполненное буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса – водка.

Товарный знак [3] представляет собой словосочетание «ЗИМА В РОССИИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак [4] является словесным и представляет собой слово «ЗИМУШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется для товаров 33 класса МКТУ.

Товарный знак [5] представляет собой словесный элемент «ZIMA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Палаты по патентным спорам от 07.12.2005 правовая охрана товарного знака [5] прекращена досрочно полностью и поэтому не может учитываться при проведении сравнительного анализа на тождество и сходство.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных товарных знаков [1 - 4] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения нельзя признать сходными из-за отсутствия фонетического, семантического и графического сходства.

Фонетическое различие обозначений обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков.

Графически сравниваемые обозначения также являются несходными благодаря различиям в их графическом исполнении, связанным с использованием букв разных алфавитов, а также их различной длиной.

Семантическое различие указанных обозначений обусловлено наличием смысловых значений у противопоставленных знаков и отсутствием такового у заявленного обозначения.

Довод экспертизы о семантическом сходстве сравниваемых обозначений, мотивированный тем, что обозначение «ЗИМА» “может быть воспринято любым потребителем только как «ЗИМА»...” является неправомерным, поскольку лексической единицы «ЗИМА» не существует в русском языке, что подтверждается словарно-справочной литературой (см., например, Ожегов С.И. Словарь русского языка, М., Рус. яз., 1984; Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, СПб., «Норинт», 2000; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, М., Рус.яз., 1989) и свидетельствует о фантазийном характере заявленного обозначения.

В силу отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков нет оснований для проведения сравнительного анализа перечней товаров с целью определения их однородности.

Изложенное позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктами 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 01.11.2005, отменить решение
экспертизы от 08.07.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение
в качестве товарного знака в отношении следующего перечня
товаров:**

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

(511)

- 32 – аперитивы безалкогольные; воды, коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; пиво; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.
- 33 – алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напитки медовые; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

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