

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, 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), рассмотрела возражение от 23.12.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007739396/50, поданное компанией ДУНКРИ КАУБАНДУСЕ АС, Эстония, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007739396/50 с приоритетом от 17.12.2007 заявлено на имя компании ДУНКРИ КАУБАНДУСЕ АС, Эстония (далее – заявитель), в отношении товаров 33 класса МКТУ МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RIDDEBERG», написанное буквами латинского алфавита и являющееся фантазийным словом по отношению к заявленным товарам.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 02.10.2009 об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «ROODERBERG» (свидетельство «364853 – приоритет от 06.04.2007, свидетельство №338677 – приоритет от 02.06.2006, свидетельство №250297 – приоритет от 17.04.2002), ранее зарегистрированных на имя иного лица для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.12.2009г. заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.10.2009 по следующим причинам:

- противопоставленные товарные знаки «ROODEBERG» (свидетельство №250297), «Blend with Roodeberg» (свидетельство №364853), «ROODEBERG – SOUTH AFRICA'S MOST EXPORTED PREMIUM RED BLEND» (свидетельство №338677) и заявленное обозначение «RIDDEBERG» отличаются друг от друга фонетически, графически и семантически;

- в сравниваемых обозначениях совпадает только одна часть обозначений – окончание слова «...BERG», по которой нельзя судить о сходстве знаков, поскольку такое окончание характерно при словообразовании фантазийных слов в европейских странах и не является уникальным;

- мнение заявителя о несходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков разделяет Европейское интеллектуальное агентство, поскольку оно зарегистрировало на территории ЕС как товарные знаки «ROODEBERG – South Africa's Most Premium Red Blend» (5109533) «Blend with Roodeberg» (5766357), так и заявленное обозначение «RIDDEBERG» (6252068) для однородных товаров 33 класса МКТУ;

- заявитель широко использует свой товарный знак на территории ЕС;

- в подтверждение своих искренних намерений и в доказательство добросовестного использования своего товарного знака, который не мешает реализации продукции других производителей, компания ДУНКРИ КАУБАНДУСЕ АС, представляет в качестве приложения к возражению свои рекламные материалы и Международный сертификат о регистрации своего товарного знака.

На основании изложенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента по заявке № 2007739396/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (17.12.2007) заявки № 2007739396/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте 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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принципиальная 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 словесное обозначение представляет собой словесное обозначение «RIDDEBSBERG», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается для товаров 33 Класса МКТУ, указанных в заявке №2007739396/50.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 250297 [1] представляет собой словесное обозначение «ROODEBERG», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 364853 [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «BLEND WITH ROODEBERG», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №338677 представляет собой словесное обозначение «ROODEBERG – SOUTH AFRICA'S

MOST EXPORTED PREMIUM RED BLEND», элементы которого выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [3].

Все противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки [за исключением пива], вина) на имя компании КВВ Интеллектуал Пропертиз (Пти) Лимитед, Южно-африканская компания с ограниченной ответственностью, образуя серию знаков на основе словесного элемента «ROODEBERG».

Анализ однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ с товарами 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что они относятся к одной родовой группе алкогольных напитков, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации. Совпадение этих признаков позволяет квалифицировать сравниваемые товары как однородные.

Сравнительный анализ на сходство заявленного обозначения «RIDDEBERG» и противопоставленного товарного знака «ROODEBERG» [1] по признакам звукового сходства показал, что при фонетическом тождестве конечной части «...BERG» словесных элементов, их нельзя признать сходными, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное количество букв и звуков (одиннадцать – девять), несовпадающий состав звуков в первом, втором и третьем (RID-DERS... и RO-O-DE-...) слогах, различное звучание средних частей обозначений (...DERS... и ...DE...), отчетливо выделяемое при произношении. Следует отметить, что конечная часть сравниваемых обозначений «...BERG» относится к слабым элементам, т.к. входит в состав большого числа товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, для товаров 33 класса МКТУ на имя разных лиц (например, товарный знак «BUNDABERG» по свидетельству №312721, товарный знак «VEKSELBERG» по свидетельству №287318 и др.). Именно поэтому при выводе об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений учитывается несходное звучание их сильных частей («RIDDEBERG...» и «ROODEBERG...»).

По графическому критерию рассматриваемые обозначения обладают некоторым сходством ввиду использования букв одинакового алфавита (латинский), однако общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми словесными обозначениями различно в связи с разным количеством букв, разным размером обозначений, а также различным составом и расположением дублируемых букв: «RIDDERSBERG» и «ROODEBERG».

В связи с тем, что заявленное обозначение не имеет смыслового значения, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Отсутствие фонетического и графического сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №250297.

Выявленное отсутствие сходства до степени смешения (в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ) заявленного обозначения и товарного знака «ROODEBERG» по свидетельству №250297, лежащего в основе серии товарных знаков, зарегистрированных на имя иного лица, снимает необходимость проведения анализа на сходство для других знаков (2, 3), указанных в решении Роспатента от 02.10.2009г.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 23.12.2009, отменить решение Роспатента от 02.10.2009 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

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

Г

(511)

33 - Алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы, арак, бренди, вина, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые.

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