

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русская винно-коньячная компания», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2007716278/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007716278/50 с приоритетом от 01.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГОРОДСКОЙ АИСТ», выполненное в кириллице.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.10.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «БЕЛЫЙ АИСТ BELII AIST» по свидетельству №275613, с приоритетом от 29.05.2003, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];

- «BELII AIST» по международной регистрации №725007, с приоритетом от 10.04.2001, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [2];

- «БЕЛЫЙ АИСТ BELII AIST» по заявке №2004710787, с приоритетом от 18.05.2004 (по заявке принято решение о регистрации товарного знака от 23.07.2007 и присвоено свидетельство №346505, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [3];

- «БЕЛЫЙ АИСТ» по свидетельству №220989, с приоритетом от 19.11.1999, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ [4].

В возражении от 29.01.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- звуковой анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков свидетельствует об их звуковом различии, поскольку тождество или сходство звучаний обозначений, а, именно, их частей отсутствует;

- обозначение «БЕЛЫЙ АИСТ» воспринимается как распространенный вид аистов и является натуралистическим обозначением птицы, обитающей в природе, а обозначение «ГОРОДСКОЙ АИСТ» воспринимается как необычная, особенная, не встречающаяся в природе птица, соответственно, в восприятии потребителей эти обозначения не смешиваются и могут характеризовать товары различных производителей;

- точка зрения экспертизы противоречит существующей практике регистрации заявленных обозначений, поскольку Роспатентом

зарегистрированы в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя различных российских заявителей обозначения, содержащие в своем составе словесный элемент «АИСТ» с различными прилагательными (например: янтарный аист; волшебный аист; голубой аист; черный аист; королевский аист и т.д.).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007716278/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (01.06.2007) поступления заявки №2007716278/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше 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 с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 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; 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 определяют 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 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 для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение по заявке №2007716278/50 представляет словесное обозначение «ГОРОДСКОЙ АИСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены в одну строку.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Противопоставленный знак [1] является словесным и состоит из словесных элементов «БЕЛЫЙ АИСТ BELII AIST», выполненных буквами русского и латинского алфавитов соответственно, при этом словесные элементы «БЕЛЫЙ АИСТ» расположены в верхней части знака, а словесные элементы «BELII AIST» - в нижней, под словесными элементами «БЕЛЫЙ АИСТ».

Противопоставленный знак [2] является словесным и состоит из словесных элементов «BARZA ALBA BELII AIST», выполненных буквами латинского алфавита, при этом словесные элементы «BARZA ALBA» расположены в верхней части знака, а словесные элементы «BELII AIST» - в нижней, под словесными элементами «BARZA ALBA».

Противопоставленный знак [3] представляет собой этикетку, состоящую из различных изобразительных и словесных элементов, одними из которых являются словесные элементы «БЕЛЫЙ АИСТ», выполненные буквами русского алфавита и расположенные в центре этикетки.

Противопоставленный знак [4] является словесным и состоит из словесных элементов «БЕЛЫЙ АИСТ», выполненных буквами русского алфавита, при этом словесные элементы расположены одно под другим.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что противопоставленные знаки объединены словесным элементом «БЕЛЫЙ АИСТ» (BELII AIST), благодаря которому и осуществляется индивидуализация продукции. При его сопоставлении с заявленным обозначением было выявлено следующее.

В составе рассматриваемого и противопоставленных знаков словесные элементы ГОРОДСКОЙ/БЕЛЫЙ/ BELII, занимающие начальное положение, имеют свое смысловое значение.

- ГОРОДСКОЙ – прил. относящееся к существительному город – крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.141;

- БЕЛЫЙ – цвета снега, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.41.

Кроме того, при обращении к словарным источникам, слово «АИСТ» (крупная перелетная птица с длинным прямым клювом из отряда голенастых) сопровождается прилагательными: «БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ», см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.17. На основании этого, можно сделать вывод о том, что понятие «БЕЛЫЙ АИСТ» не является фантазийным, а воспринимается как распространенный вид аистов, в отличие от обозначения «ГОРОДСКОЙ АИСТ», которое воспринимается как фантазийное.

Таким образом, сравниваемые обозначения несут в себе различные восприятия и образы, поскольку, в словосочетаниях «ГОРОДСКОЙ АИСТ»/ «БЕЛЫЙ АИСТ»/ «BELII AIST» заложены отличные понятия, что обуславливает вывод о несходстве сопоставляемых обозначений по смысловому критерию.

Фонетически сопоставляемые знаки следует признать несходными, поскольку прочтение начинается с прилагательных, не имеющих ничего близкого друг к другу, кроме того обозначения [1; 2] представляют собой сочетания лексических единиц различных языков (русского, молдавского и румынского), обуславливающих их разное звучание.

Фонетическое и семантическое отличие заявленного обозначения и знаков усугубляется их графическими особенностями, усиливающими различное зрительное восприятие знаков.

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение «ГОРОДСКОЙ АИСТ» и противопоставленные знаки [1- 4] несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3], и товарам 32 класса МКТУ противопоставленного знака [4], однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленных знаков[1-4], однородность товаров не учитывается и не является необходимым.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.01.2008, отменить решение экспертизы от 30.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007716278/50 в качестве товарного знака, для следующих товаров:

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

(511)

**32 - пиво; минеральные и газированные воды и
прочие безалкогольные напитки; фруктовые
напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие
составы для изготовления напитков.**

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).