

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 (далее - Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 20.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальное право», г.Самара (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005712786/50 при этом установлено следующее.

Обозначению по заявке №2005712786/50 с приоритетом от 23.05.2005 испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки с резным верхним краем. В нижних левом и правом углах этикетки находятся надписи, соответственно, «объем 0,5л.» и «крепость 40% об.», выполненные печатными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В центральной верхней части этикетки расположена рамка овальной формы, по бокам обрамленная вензелеобразным орнаментом. Внутри овальной рамки расположен герб с закругленными нижними краями синего цвета с изображением козы коричневого цвета. Герб увенчан стилизованной короной на фоне ленточки золотого цвета с надписью «Старинный герб Самары», «Высочайше утвержден 8 июня 1851г.», выполненной печатными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. По обе стороны от герба изображены мужчина и

женщина в старинной крестьянской одежде. Снизу герб обрамлен стилизованным изображением колосков золотого цвета. В центральной части этикетки расположена надпись «Древняя Самара», выполненная буквами русского алфавита красного цвета, оригинальным шрифтом. Ниже расположено изображение старинного здания. В нижней части этикетки изображена ленточка красного цвета с золотой окантовкой. Под ленточкой расположена гирлянда из стилизованных колосков и вензелеобразного орнамента. Правовая охрана испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, золотой, красный, черный, серый, коричневый, синий. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения по заявке №2005712786/50 было установлено, что входящие в его состав цифры, буквы, слова, кроме «Древняя Самара», относятся к не охраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона как не обладающие различительной способностью и характеризующие товар.

Кроме того, наличие в обозначении характеристики товара «крепость 40% об.» обуславливает соответствующее ограничение перечня товаров и услуг указанных в материалах заявки, поскольку в отношении слабо и безалкогольных товаров 32 класса МКТУ и однородных с ними услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение ложно и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, на основании пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

А также заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона, так как оно сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Старая Самара» по свидетельству № 233041

для однородных товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, продвижением и сбытом данных товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.12.2007, в котором заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) Заявленное комбинированное обозначение «Древняя Самара» представляет собой этикетку для водки, включающую в себя доминирующий словесный элемент «Древняя Самара», выполненный в два яруса буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и расположенное ниже изображение старинного здания. Противопоставленный товарный знак «Старая Самара» по свидетельству №233041 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки с изображенным на ней медальоном с сосудом с виноградной кистью, выполненным в виде птицы. Экспертизой при вынесении решения не была дана оценка степени сходства словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений;
- 2) Сходство между изобразительными элементами противопоставленных обозначений отсутствует;
- 3) Заявитель является правообладателем словесного товарного знака «Древняя Самара» по свидетельству №178373 с приоритетом от 11.09.1998.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить настоящее возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона лицом, подавшим возражение, не оспаривался.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.05.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 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 их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и выполнено в виде этикетки белого цвета в золотой рамке. Регистрация испрашивается в цветном исполнении с использованием белого, золотого, красного, черного, серого, коричневого и синего цветов. В нижнем левом и правом углах этикетки находятся надписи, соответственно, «объем 0,5л.» и «крепость 40% об.», выполненные печатными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. В центральной верхней части этикетки расположена рамка овальной формы, по бокам обрамленная вензелеобразным орнаментом. Внутри овальной рамки расположен герб с закругленными нижними краями синего цвета с изображением козы коричневого цвета. Герб увенчан стилизованной короной на фоне ленточки золотого цвета с надписью «Старинный герб Самары». Высочайше утвержден 8 июня 1851г.», выполненной печатными буквами русского алфавита черного цвета стандартным шрифтом. Слева от герба изображен мужчина в старинной крестьянской одежде, держащий в правой руке косу. Справа от герба изображена женщина в старинной крестьянской

одежде со снопом в левой руке и серпом в правой руке. Снизу герб обрамлен стилизованным изображением колосков золотого цвета. В центральной части этикетки расположена надпись «Древняя Самара», выполненная буквами русского алфавита красного цвета, оригинальным шрифтом. Ниже расположено изображение старинного здания. В нижней части этикетки изображена ленточка красного цвета с золотой окантовкой. Под ленточкой расположена гирлянда из стилизованных колосков и вензелеобразного орнамента.

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку. Вверху этикетки в овальном медальоне изображен сосуд с виноградной кистью, выполненный в виде птицы, на хвосте которой изображены вертикально три буквы русского алфавита «С», «В», «З». В верхней части этикетки расположена охраноспособная надпись «Старая Самара», выполненная специальным кириллическим шрифтом с эффектом тени. Этикетка имеет рамку, повторяющую фигурный контур этикетки. В нижней части этикетки расположена ленточка красного цвета, на которой расположена надпись «водка», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Вокруг ленты размещено стилизованное изображение ветки с листьями. Все цифры, буквы и слова, кроме «Старая Самара» являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана предоставлена в красном, коричневом, темно-коричневом, бежевом, бордовом, болотном, белом и черном цветовом сочетании.

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ показал следующее.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов.

Сопоставляемые знаки представляют собой этикетки, имеющие похожие вертикально ориентированные формы с обводкой по контуру. Сравнимые знаки имеют одинаковое композиционное решение. Словесные обозначения в обеих этикетках расположены в центре этикеток на светлом фоне буквами

кириллического алфавита красного цвета с обводкой и выполнены в две строки. Верхние части этикеток имеют сходную фигурную форму, внутри которых расположены художественные композиции в виде гербов с обрамлениями. В нижней части этикеток расположены одинаковые красные ленты с узорами и растительными орнаментами.

Таким образом, сравниваемые обозначения представляют собой композиции, характеризующиеся одинаковым взаимным расположением входящих в нее изобразительных и словесных элементов.

Словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений представляют собой словосочетания, состоящие из двух слов: «Старая Самара» и «Древняя Самара». При этом указанные элементы имеют явное графическое сходство, обусловленное одинаковым композиционным расположением слов в две строки; первое слово выполнено буквами меньшего размера, чем второе и одинаковой графической манерой исполнения (использованием кириллического написания буквенных знаков, одинаковая цветовая гамма, одинаковое написание слов «САМАРА», где первая и последняя буквы слова выполнены крупнее остальных). При этом слово «САМАРА» акцентирует внимания потребителя при восприятии обозначений за счет более крупного размера указанного элемента и его более удобного для восприятия расположения в композиции. Определения «Древняя» и «Старая» выполнены более мелкими буквами, что свидетельствует об их второстепенности. Указанные факты сходного восприятия словесных элементов способствует смешению знаков в целом.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют ряд различий, например, изображение здания в заявленном обозначении, а также расхождение в исполнении отдельных элементов, что, безусловно, ослабляет сходство знаков. Однако эти элементы не оказывают существенного влияния на общее зрительное впечатление, получаемое при сравнении этикеток.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, круг потребителей и в этой связи являются однородными, что заявителем в его возражении не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, взаимосвязаны с товарами 33 класса МКТУ, в силу этого они признаются однородными. Кроме того, заявленное обозначение явно предназначено для маркировки определенного товара, трудно представить его использование для обозначения услуг.

Что касается утверждения заявителя о том, что ему принадлежат права на словесный товарный знак «СТАРАЯ САМАРА», то следует отметить, что экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности и противопоставляются все более ранние права.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров (услуг) свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, и было правомерно указано в решении экспертизы от 12.07.2007.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2007, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.07.2007.