

Палата по патентным спорам (далее - 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, №4520, рассмотрела возражение от 05.02.2003, поданное ООО «Гетьман Ко», Украина, на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение ФИПС, решение экспертизы) от 14.11.2002 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2001705909/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2001705909/50 с приоритетом от 27.02.2001 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гетьман Ко.», Украина (далее - заявитель) в отношении товаров 16, 21 и 33 классов, и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве комбинированного товарного знака заявлена этикетка узорчатой овальной формы, в середине которой расположены изображение огурца и стакана и надпись «ПЕРВАК», выполненная буквами белого цвета оригинального шрифта. Слева и справа от упомянутого центрального обозначения выполнены стилизованные изображения медалей с надписью «Гетьман» и всадников.

Решение экспертизы от 14.11.2002 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пунктам 1 и 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520, введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон) и пункта 2.3.(2.1) «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», введенных в действие 29.02.1996 (далее - Правила ТЗ), с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212.

Указанный вывод обоснован тем, что словесные элементы обозначения «ПЕРВАК» и « ГЕТЬМАН» сходны до степени смешения с товарными знаками «ПЕРВАЧОК» по свидетельству №208238, и «НЕТМАН» по международной регистрации №662883 ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Кроме того, по мнению экспертизы, в заявленном обозначении доминирующий словесный элемент «ПЕРВАК» является неохраняемым, так как в отношении товаров 33 класса МКТУ указывает на вид и свойства товара («первак – то же, что и первач; первач – товар высшего сорта; также: наливка»), а включенный в состав этикетки элемент «40% об.» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг 16, 21, 29, части 33 и 35 классов МКТУ.

В возражении от 05.02.2003 заявитель просит пересмотреть решение экспертизы, мотивируя свою просьбу следующими обстоятельствами:

1) правообладателем международной регистрации №662883 является заявитель по данной заявке (сведения о внесении изменений в отношении правообладателя и его адреса приложены);

2) заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с обозначением по свидетельству №208238, поскольку сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, так как заявленное обозначение содержит изобразительные элементы и дополнительный словесный элемент «Гетьман», а словесные элементы «Первак» и «Первачок» различаются по фонетическому и графическому факторам сходства;

3) слово «ПЕРВАК» не употребляется в русском языке и является фантазийным в отношении указанных в перечне товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения в отношении международной регистрации №662883 на 3 л.;

2. Сведения в отношении использования слова «Первак» на 19 л.;

3. Регистрации товарного знака на территории Украины на 3 л.

На заседании коллегии заявитель представил дополнительные сведения в отношении использования заявленного обозначения (на 29 л.), а также сведения (на 4 л.), согласно которым правообладателем товарного знака по свидетельству №208238 в настоящее время является заявитель данной заявки, и уточнил перечень товаров (на 1 л.), в отношении которых испрашивается регистрация обозначения, а именно: 33 класс МКТУ - водка.

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

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 (27.02.2001) поступления заявки № 2001705909/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности указывающих на вид, качество, свойство, назначение, ценность товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно абзацам 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, обозначения,

тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3. Правил ТЗ к обозначениям, указывающим на вид, свойства товаров относятся простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3. Правил ТЗ к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности.

Заявленное по заявке № 2001705909/50 обозначение, является комбинированным, поскольку наряду со словесными («ПЕРВАК», «ГЕТЬМАН») и цифро-буквенным («40% об») элементами содержит изобразительные (изображения огурца, стакана, медалей и всадников) элементы.

В отношении товара – водка, указанного в уточненном перечне товаров, цифро-буквенный («40% об») элемент заявленного обозначения не несет информации, способной породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности, а словесный элемент «ПЕРВАК» не указывает на вид этого товара, его свойства либо качество и, соответственно, не способен породить несоответствующие действительности представления.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения установленным пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона требованиям в отношении уточненного перечня товаров отсутствуют.

Поскольку правообладателем противопоставленных в решении экспертизы товарных знаков по свидетельству №208238 и по международной регистрации №662883 в настоящее время является заявитель данной заявки (ООО «Гетьман Холдинг»), сходство словесных элементов заявленного обозначения с отмеченными товарными знаками не может свидетельствовать о несоответствии заявленного обозначения установленным п. 1 ст. 7 Закона требованиям.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного комбинированного обозначения регламентированным пунктами 1 и 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона требованиям, отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.02.2003, отменить решение экспертизы от 14.11.2002 и зарегистрировать заявленное обозначение**