

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.11.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Меркурий-2», Карачаево-Черкесская республика (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007720363/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007720363/50 с приоритетом от 05.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 29, 32, 33 и 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Меркурий», выполненным специальным шрифтом синего цвета русского алфавита, и стилизованным изображением синей планеты с траекторией спутника красного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.08.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению может быть предоставлена охрана для товаров 29 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, и не может быть предоставлена правовая охрана для всех товаров 12, 32 и 33 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на других лиц:

- товарным знаком по свидетельству №018758 с приоритетом от 25.12.1959, зарегистрированным на имя «Фирмы «Форд Мотор Компании», США, для однородных товаров 12 класса МКТУ [1];

- товарным знаком по свидетельству №209239 с приоритетом от 05.11.1999, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «АДЖИО РИС», МОСКВА для части однородных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ [2];

- товарным знаком по свидетельству №201269 с приоритетом от 21.02.2000, зарегистрированным на имя ООО «Меркурий», г.Черкесск, для товаров 33 класса МКТУ [3];

- товарным знаком по свидетельству № 266952 с приоритетом от 12.03.2002, зарегистрированным на имя «Ассоциация Маркетинговых Услуг», для услуг 35 класса МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.11.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

— в отношении товаров 33 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации, поскольку заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 201269;

- правообладателем противопоставленного товарного знака является ООО «Меркурий -2», расположенное по адресу: 369000, Карачаево-Черкесская республика, г.Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д.39, в соответствии с договором об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг, зарегистрированным в Роспатенте 11.02.2003 за №29812.

- в Государственный реестр товарных знаков 01.10.2009 было внесено изменение в адрес правообладателя по свидетельству № 201269. В данный момент правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по заявке является одно лицо.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 19.08.2009 и регистрации заявленного обозначения по заявке №2007720183/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В отношении товаров 12 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ решение об отказе в государственной регистрации товарного знака заявителем не оспаривается.

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

С учетом даты (04.07.2007) приоритета заявки №2007720183/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение включает в себя слово «МЕРКУРИЙ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изображение планеты с траекторией спутника.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] в отношении товаров 12

класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается, в связи с этим коллегией Палаты по патентным спорам не анализируется.

Противопоставленный знак [3] представляет собой этикетку оригинальной формы красно-желтого цвета, разделенную на три части. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «НА ТРОИХ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В средней части этикетки размещено изображение трех человек, стоящих у бордюра на мосту. Под изобразительным элементом расположены слова «Russian vodka», «Водка», «0,49 л.», «40%». В нижней части изображена лента, на которой размещены словесные элементы «Mercury», «Limited Liability Quality». Под лентой расположены словесные элементы «De Luxe» и «Product of Russia». В нижней части этикетки в три строчки размещен текст, написанный буквами русского языка. Все цифры, буквы, слова товарного знака, кроме «На троих» и «Mercury», являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, белого, темно-красного, желтого, черного и бежевого цветов для товаров 33 класса МКТУ, а именно: «водка».

Несмотря на то, что заявленное обозначение является комбинированным, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что в состав противопоставленного товарного знака включен охраняемый словесный элемент «Mercury», фонетически сходный и семантически тождественный словесному элементу, заявленного обозначения «МЕРКУРИЙ».

Выполнение сравниваемых словесных обозначений буквами разного алфавита не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений.

Анализ перечней товаров показал, что товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, соотносятся как род/вид, и поэтому являются однородными.

Товары 32 и 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к одной и той же группе товаров - «алкогольные напитки», имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Следовательно, указанные товары являются однородными.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 33 и товаров 32 классов МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

Однако, 01.10.2009 в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения были внесены изменения в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №201269, что устранило препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.11.2009, изменить решение Роспатента от 19.08.2009, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»

(591) – синий, красный.

(511)

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, в том числе мясопродукты; сало; колбасные изделия, сосиски, сардельки; овощи, и фрукты обработанные, замороженные, засахаренные; грибы и ягоды обработанные, консервированные, замороженные, засахаренные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; орехи обработанные; орешки, в том числе подсолненные; семечки подсолнечника и тыквенные обработанные (для употребления в пищу); яичный порошок; чипсы картофельные; креветки, устрицы, лягушки, моллюски за исключением живых; икра, морепродукты; готовые блюда и концентраты для их приготовления с преобладанием овощей, грибов, мяса, мяса птицы, молока или рыбы, в том числе замороженные и концентраты; мармелад; пюре фруктовое; оливки, маслины консервированные; фрукты глазированные; картофельные хлопья; чипсы фруктовые; протертые овощи, ягоды и фрукты; сухофрукты, в том числе изюм, курага, чернослив, сушеные яблоки, дыня, ананасы, груши, бананы; цукаты; сыры; готовые блюда с преобладанием молока, мяса, овощей, фруктов и молочных продуктов, в том числе замороженные и концентраты; супы, бульоны, в том числе в виде концентратов; ферменты пищевые; соевые пищевые продукты; ракообразные [за исключением живых], ракушки съедобные [за исключением живых], салаты овощные, салаты фруктовые, сливки взбитые, сок мясной [подливки], сок томатный для приготовления пищи, соки овощные для приготовления пищи, солонина, сосиски, составы для приготовления бульонов, составы для приготовления супов, субпродукты, супы, сыворотка молочная, хризалиды [куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу, цедра фруктовая, чечевица консервированная, шпик, экстракты водорослей пищевые, экстракты мясные, яйца улитки [употребляемые в пищу].

32 - пиво; напитки с незначительным содержанием алкоголя.

33 - алкогольные напитки, за исключением пива.

35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; помощь в управлении и эксплуатации коммерческих предприятий; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги (для третьих лиц) (закупка товаров и услуги предприятиям), продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями.

Г

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