

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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.07.2006, поданное компанией Дзе Пьер Смирнофф Компани, Лимитед, Англия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 07.04.2006 об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004706458/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004706458/50 с приоритетом от 26.03.2004 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «спиртовые напитки, водка».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, составленной геометрической фигурой трапецевидной формы и геометрической фигурой, имеющей форму пятиугольника. Основание и верхняя сторона трапецевидной фигуры имеют выпукло-вогнутую форму, так что фигура имеет форму брови. В центре трапецевидной фигуры – надпись латинскими буквами «SMIRNOFF» являющаяся частью фирменного наименования заявителя. В центре пятиугольной фигуры расположена надпись латинскими буквами «PENKA», не имеющая смыслового значения, ниже – надпись «Finest Fraction» (перевод – утонченная фракция), ниже – надпись «VODKA» (перевод – водка). Знак выполнен в бело-сине-серой цветовой гамме. Оспариваемое обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение экспертизы от 07.04.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с дополнениями и изменениями,

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ПЕНОЧКА», ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя другого лица (свидетельство №228354).

Кроме того, словесный элемент «водка», входящий в состав заявленного обозначения, является наименованием спиртного напитка определенного вида и может ввести в заблуждение потребителя в отношении других товаров, поскольку оспариваемое обозначение заявлено для общего родового понятия «спиртовые напитки».

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 24.07.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «PENKA» заявленного обозначения не является сходным фонетически, визуально и семантически с противопоставленным товарным знаком «ПЕНОЧКА»;
- в заявленном обозначении присутствует обозначение «SMIRNOFF», являющееся общеизвестным товарным знаком, что придает обозначению в целом различительную способность;
- общее зрительное восприятие знаков различно.

Кроме того, заявитель готов ограничить первоначально заявленный перечень товаров только позицией «водка».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только для товара 33 класса МКТУ «водка».

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

С учетом даты (26.03.2004) поступления заявки №2004706458/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя указанный выше 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, рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8 Правил 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.

В соответствии с пунктом (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, занимаемая тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений определяется на основании фонетических, визуальных и семантических признаков сходства. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт (14.4.3) Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным и выполнено в виде этикетки, включающей в верхней части четырехугольную фигуру выпукло-вогнутой формы темно-синего цвета с серой полосой по краю и надписью на ней белого цвета «SMIRNOFF», в нижней части – фигуру пятиугольной формы белого цвета с рамкой серого цвета, включающей словесные элементы «PENKA» (темно-синего цвета), «FINEST FRACTION» (светло-синего цвета) и «VODKA» (светло-синего цвета). Все словесные элементы выполнены в латинице.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «SMIRNOFF» является основной частью фирменного обозначения заявителя The Pierre Smirnoff Company. Словесный элемент «PENKA» не имеет перевода ни с одного из известных европейских языков и признан фантазийным обозначением.

Словесные элементы «FINEST FRACTION» и «VODKA» в переводе с английского означают, соответственно, «высококачественная фракция» и «водка». Вышеуказанные обозначения выведены из разряда охраноспособных элементов знака, как обозначения, характеризующие товар.

Просьба заявителя об ограничении перечня товаров позицией «водка» позволяет снять мотив ложности, указанный в решении экспертизы в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, и не рассматривать его в рамках данного решения.

Противопоставленный товарный знак «ПЕНОЧКА» по свидетельству № 228354 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что словесные элементы «PENKA» и «ПЕНОЧКА» не является сходными ни фонетически, т.к. имеют разную длину, различный состав гласных и согласных, ни визуально, т.к. представлены в разных алфавитных системах, ни семантически, т.к. слово «PENKA» является изобретенным и может лишь вызывать ассоциации со словами русского языка «пенка» или «пенька», тогда как слово «ПЕНОЧКА» имеет значение «маленькая певчая птичка семейства славковых с бурым оперением» (см. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, М., «АЗЪ», 1993, стр.512).

Кроме того, следует учесть, что в заявленном обозначении присутствуют другие словесные элементы, в частности, словесный элемент «SMIRNOFF», выполненный в характерной манере и являющийся частью фирменного наименования заявителя, признанный общеизвестным знаком в Российской Федерации (рег.№43), а также особое графическое решение знака, которое вместе с вышеназванным элементом образует известную серию товарных знаков, принадлежащих заявителю.

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное обозначение несходно с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.07.2006, отменить решение экспертизы от 07.04.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

Г

(526) Finest Fraction, vodka.

(591) белый, синий, серый.

(511) 33 - водка.

Г