

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.09.2002, поданное ООО «Грейт Велли», Армения (далее – заявитель), на решение экспертизы от 26.06.2002 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2000725911/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2000725911/50 с приоритетом от 11.10.2000 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Грейт Велли», Армения в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЮБИЛЕЙНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы от 26.06.2002 об отказе в регистрации заявленного обозначения «ЮБИЛЕЙНЫЙ» в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «ЮБИЛЕЙНЫЙ», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с комбинированными товарными знаками по свидетельствам №34475, №38385, зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В поданном в Апелляционную палату и переданном для рассмотрения в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2002, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки «YUBILEYNAYA» зарегистрированы и могут использоваться, исходя из грамматики русского языка, для совершенно определенных товаров – «водки», в то время как заявленное обозначение применяется для маркировки другого товара – «коньяка» (брэнди);

— данные товары отличаются технологией производства и ценой, в связи с чем у потребителя не возникнет представление о принадлежности обоих напитков одному и тому же производителю.

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

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

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» с учетом даты 11.10.2000 поступления заявки №2000725911/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.02.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «ЮБИЛЕЙНЫЙ» по заявке №2000725911/50 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №38385 представляет собой этикетку, содержащую словесные, изобразительные и буквенно-цифровые элементы.

Доминирующее положение в противопоставленном знаке занимает словесный элемент «YUBILEYNAYA», выполненный в центре и повторенный вверху этикетки, благодаря этому, акцентирующий на себе внимание потребителя.

Анализ звукового сходства словесных элементов «ЮБИЛЕЙНЫЙ» и «YUBILEYNAYA» сопоставляемых знаков показал, что они являются фонетически сходными в силу совпадения их начальных частей «ЮБИЛЕЙН-/ YUBILEYN-».

Поскольку обозначение «YUBILEYNAYA» представляет собой транслитерацию значимого слова русского языка «юбилейная», сравниваемые знаки являются сходными по семантическому фактору сходства.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов (использование различных шрифтов и алфавитов), а также наличие в противопоставленном знаке иных элементов, не оказывают решающего влияния при определении сходства знаков в целом в силу наличия фонетического и семантического сходства их доминирующих элементов.

Таким образом, доминирующие словесные элементы сопоставляемых знаков и, следовательно, знаки в целом являются сходными, что в возражении от 05.09.2002 заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров, в отношении которых произведена регистрация №38385 [водка] и заявлено обозначение по заявке №2000725911/50 [алкогольные напитки (за исключением пива)], показал их однородность по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, поскольку «водка» представляет собой один из видов алкогольных напитков.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2000725911/50 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №38385 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

С учетом изложенного, проведение сравнительного анализа заявленного обозначения с указанным в решении экспертизы товарным знаком по свидетельству №24475 не является необходимым.

В отношении просьбы Патентного поверенного РФ М.В. Наровой о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированной болезнью представителя, следует отметить, что данная просьба не содержит документального подтверждения.

Кроме того, согласно материалам заявки, доверенность на представление интересов заявителя выдана на нескольких лиц.

Также следует отметить, что по ходатайствам заявителя от 26.12.2002, от 06.06.2004, от 19.01.2004, обоснованным необходимостью предоставления дополнительных материалов, рассмотрение возражение неоднократно откладывалось, однако по настоящее время данные материалы заявителем не были представлены.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.09.2002 и оставить в силе решение экспертизы от 26.06.2002.