

Палата по патентным спорам Роспатента 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.06.2007, поданное ЗАО «Регистр» (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака по заявке №2006700607/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Заявка №2006700607/50 была подана 17.01.2006 в отношении товара 33 класса МКТУ – «водка», заявитель – ЗАО «Регистр», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку в виде вытянутого по вертикали прямоугольника, закругленного в верхней части. С правой и с левой стороны прямоугольника расположены стилизованные изображения берез, в верхней части прямоугольника выполнена композиция из стилизованного изображения зимнего пейзажа (небо с облаками, река, деревня, церковь с колокольней, лес). Ниже пейзажа расположено словосочетание в две строки «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами. Справа и слева от слова «БЕЛАЯ» расположены стилизованные изображения березовых листочков. Вверху справа от слова «БЕРЁЗКА» расположена буква «R» в кружке. Под словосочетанием в вытянутом по горизонтали 8-ми угольнике с окантовкой находится надпись «СЕРЕБРО», выполненная оригинальным шрифтом заглавными буквами и ограниченная справа и слева точками. Внизу расположены словосочетания и информационные обозначения: «Белая Берёзка нежна и чиста», «Берёзовый сок наполняет ее живительной силой», «ВОДКА», «СОДЕРЖИТ БЕРЁЗОВЫЙ СОК», «40%», «0,5л», «PRODUCT OF RUSSIA». Правовая охрана испрашивается в белом, черном, сером, темно-сером, светло-сером, красном, голубом, светло-голубом, темно-голубом, синем, темно-синем цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 13.04.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006700607/50 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В решении экспертизы отмечено, что словесные элементы заявленного обозначения «Белая Берёзка нежна и чиста», «Берёзовый сок наполняет ее живительной силой», «ВОДКА», «СОДЕРЖИТ БЕРЁЗОВЫЙ СОК», «крепость», «объем», «СЕРЕБРО», «PRODUCT OF RUSSIA», являются неохранными элементами, поскольку характеризуют заявленный товар, в том числе указывают на место производство, вид товара 33 класса МКТУ «водка», на состав сырья, объем, назначение, свойства заявленных товаров.

Решение экспертизы обосновано тем, что словесный элемент «СЕРЕБРО» сходен семантически до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ:

- «РУССКАЯ СЕРЕБРЯНАЯ», заявка №2005703793/50, приоритет 24.02.2005, ООО «ЭС.ЭЙ.КОНСАЛТ» [1];
- «СЕРЕБРЯНОЕ», свидетельство №211573, приоритет 12.07.1999, ОАО «Корнет» [2];
- «СЕРЕБРЯНЫЙ», свидетельство № 234635, приоритет 18.07.2000, ООО «МАСТЕР-ИР» [3].

В Палату по патентным спорам 25.06.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака по заявке

№2006700607/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что слово «серебро» не может указывать на свойство такого товара как водка, так как означает серебристо-белый металл (водка, являясь жидкостью, не может обладать свойствами металла);

- словесный элемент «СЕРЕБРО» признан экспертизой неохраняемым, при этом ему противопоставлены три обозначения [1-3];

- словесный элемент «СЕРЕБРО», являясь именем существительным, не может быть сходным до степени смешения ни фонетически, ни семантически, ни графически с обозначениями «РУССКАЯ СЕРЕБРЯНАЯ», «СЕРЕБРЯНОЕ», «СЕРЕБРЯНЫЙ», которые являются именами прилагательными среднего, женского и мужского родов;

- заявитель является владельцем серии товарных знаков со словесным элементом «Белая берёзка» по свидетельствам №№: 208066, 274650, 311036, 314404, 318947, 321728, 323203.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- решение экспертизы от 13.04.2007 на 4 л. [1];

- уведомление экспертизы от 08.02.2007 на 6 л. [2];

- распечатки регистраций на 13 л. [3].

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

С учетом даты приоритета (17.01.2006) заявки №2006700607/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 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 обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку в виде вертикально-ориентированного прямоугольника, имеющего закругленные верхние углы. В правой и в левой частях прямоугольника расположены стилизованные изображения берез, в верхней части прямоугольника выполнена композиция в виде стилизованного изображения зимнего пейзажа. В центре этикетки расположено словосочетание «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА», выполненное в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Справа и слева от слова «БЕЛАЯ» расположены стилизованные изображения березовых листочков. Вверху справа от слова «БЕРЁЗКА» расположена буква «R» в кружке. Ниже в горизонтально-ориентированный восьмиугольник с окантовкой вписан словесный элемент «СЕРЕБРО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, справа и слева от элемента расположены две точки. Внизу расположены словосочетания и информационные обозначения: «Белая Берёзка нежна и чиста», «Берёзовый сок наполняет ее живительной силой», «ВОДКА», «СОДЕРЖИТ БЕРЁЗОВЫЙ СОК», «40%», «0,5л», «PRODUCT OF RUSSIA». Между информационными обозначениями помещены два мазка красного и синего цвета. Правовая охрана испрашивается в белом, черном, сером,

темно-сером, светло-сером, красном, голубом, светло-голубом, темно-голубом, синем, темно-синем цветовом сочетании.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несут элементы «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА» и «СЕРЕБРО», акцентирующие на себе внимание потребителей в силу их выполнения в центре этикетки крупным шрифтом, а словосочетание «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА» выделено темным цветом.

Все остальные элементы заявленного обозначения: «Белая Берёзка нежна и чиста», «Берёзовый сок наполняет ее живительной силой», «ВОДКА», «СОДЕРЖИТ БЕРЁЗОВЫЙ СОК», «40%», «0,5л», «PRODUCT OF RUSSIA», «латинская буква R в круге», являются неохраняемыми элементами, поскольку указывают на вид товара, его состав и свойства. Самостоятельная правовая охрана данным элементам не может быть предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона. В возражении заявитель не оспаривает неохраняемость этих элементов.

Вместе с тем, данные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении и могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

В отношении элемента «СЕРЕБРО» необходимо отметить следующее.

Анализ словарей русского языка позволил выявить, что указанный элемент является лексической единицей и имеет значение: 1. Драгоценный мягкий металл серовато-белого цвета с блеском, 2. Цвет, блеск этого металла, 3. Мелкие разменные монеты из сплава, в котором главной составной частью является серебро или никель.

В соответствие с изложенным выше элемент «СЕРЕБРО» является нейтральным или фантазийным по отношению к товару 33 класса МКТУ – «водка», то есть напрямую не указывает на вид товара, его состав или свойства. Доказательства, позволяющие судить о восприятии потребителями элемента «СЕРЕБРО» в качестве характеристики водки в материалах заявки отсутствуют.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА СЕРЕБРО», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Элемент «СЕРЕБРО» вписан в горизонтально-ориентированный восьмиугольник с окантовкой темно-синего цвета.

Противопоставленный товарный знак [1] «РУССКАЯ СЕРЕБРЯНАЯ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] «СЕРЕБРЯНОЕ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой этикетку в виде вертикально-ориентированного прямоугольника, имеющего закругленные верхние углы. В верхней части этикетки изображена сцена мифологического сюжета, в нижней части по центру расположены словесные элементы «МУСКАТ СЕРЕБРЯНЫЙ», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, являются однородными, поскольку представляют собой алкогольные напитки.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1–2] было выявлено, что каждое обозначение содержит в своем составе слово, образованное от «СЕРЕБРО» (в противопоставленных знаках использованы прилагательные разных родов), что сближает знаки.

Вместе с тем, наличие иных словесных элементов в знаках отличает их фонетически и семантически (элементы «СЕРЕБРО» и «СЕРЕБРЯНАЯ» находятся в грамматической зависимости от иных слов, обуславливающих различие смыслового восприятия словесных составляющих обозначений). При этом заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку, которая привносит отличия в восприятие обозначения в целом.

Таким образом, заявленное и противопоставленные [1-2] обозначения производят различное общее зрительное впечатление и вызывают различные ассоциации, влияющие на запоминание образа маркировки, в связи с чем они не могут быть признаны сходными.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленным знаком [3] было выявлено, что оба обозначения представляют собой этикетки, т.е. имеют принципиально различную графическую проработку.

Различие фонетики и семантики основных составляющих сравниваемых обозначений обуславливается наличие дополнительных словесных элементов в знаках «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» и «МУСКАТ», по отношению к которым слова «СЕРЕБРО» и «СЕРЕБРЯНЫЙ» играют подчиненную роль.

С учетом изложенного сопоставляемые обозначения не являются сходными ни по одному из факторов сходства.

В этой связи, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для учета противопоставлений [1-3], следовательно, и для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение является охраноспособным и ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.06.2007, отменить решение экспертизы от 13.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006700607/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**



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

Г

Г

- (526) Все буквы, цифры, слова, кроме «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» и «СЕРЕБРО»
- (591) белый, черный, серый, темно-серый, светло-серый, красный, голубой, светло-голубой, темно-голубой, синий, темно-синий
- (511)  
33 водка.