

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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.12.2006, поданное компанией MEY ALKOLLU İÇKİLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знака "YENİ EFE" по международной регистрации № 858630, при этом установлено следующее.

Владельцем знака "YENİ EFE" по международной регистрации № 858630 является компания ELDA İÇECEK VE ENERJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция.

Международная регистрация № 858630 знака "YENİ EFE" произведена в Международном бюро ВОИС 04.02.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ «раки (традиционный турецкий алкогольный напиток, изготовленный из анисового семени)».

Знак по международной регистрации № 858630 представляет собой словесное обозначение, представляющее словосочетание "YENİ EFE", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 26.12.2006 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 858630 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак "YENİ EFE" сходен до степени смешения с товарными знаками "EFES", зарегистрированными на имя компании Анадолу Эфес Бираджалик ве Малт

Санайи АШ, Турция (регистрации № 247100 с приоритетом от 20.06.2002; №№ 259432 и 264091 с приоритетом от 13.01.2003; № 301753 с приоритетом от 02.03.2004).

По мнению лица, подавшего возражение, данный вывод обусловлен звуковым, графическим и смысловым сходством сравниваемых знаков.

Для обоснования данного вывода в возражении приведены следующие доводы:

- словесный элемент "YENI" оспариваемого обозначения, переводимый с турецкого языка как "новый", является слабым элементом, в связи с чем и на основании п.4.2.1.3 Методических рекомендаций при анализе сравниваемых обозначений на тождество и сходство он во внимание приниматься не должен;

- словесный элемент оспариваемого обозначения "EFE" и слово "EFES" противопоставленных обозначений характеризуются наличием и одинаковым расположением совпадающих звуков "Э", "Ф" и "Е", составляющих словесный элемент оспариваемого обозначения и входящих в состав противопоставленных обозначений;

- словесный элемент оспариваемого обозначения "EFE" и слово "EFES" противопоставленных обозначений характеризуются равным количеством слогов и совпадением первого слога - "Э - ФЕ" и "Э - ФЕС", соответственно;

- словесный элемент оспариваемого обозначения "EFE" и слово "EFES" противопоставленных обозначений характеризуются полным совпадением слогообразующих звуков, делающих акустическую характеристику слогов и, следовательно, звучание слов в целом сходным;

- наличие буквы (звука) "S" не влияет существенным образом на общее слуховое восприятие сравниваемых обозначений.

- сравниваемые обозначения выполнены латинскими буквами стандартным шрифтом, что определяет их графическое сходство;

- в семантическом отношении слово "EFES", присутствующее в противопоставленных обозначениях, является названием сохранившегося античного города в Турции, а слово "EFE" оспариваемого обозначения

переводится с турецкого как "храбрец, смельчак, удалец", однако рядовым российским потребителем оно будет восприниматься как вариант слова "EFES";

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны международной регистрации № 858630 знака "YENI EFE".

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Публикации товарных знаков "EFES" на 4 л. [1];
- Публикации товарных знаков "YENI RAKI" на 2 л. [2];
- Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, Москва, ВНИИПИ, 1997, с.3, 6, 7 на 4 л.[3];
- Российский энциклопедический словарь под ред. А.М.Прохорова, Москва, Большая Российская энциклопедия, 2001, с.1860 [4];
- Р.Р.Юсипова, Турецко- русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК МЕДИА, 2005, с.165, 650 [5].

Правообладатель товарного знака "YENI EFE", уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты 04.02.2005 международной регистрации № 858630 знака "YENI EFE" правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон, и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 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, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 14.4.2.2 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 (а) – (в) Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из слов "YENI" и "EFE", выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству № 301753 также является словесным и состоит из слова "EFES", выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ по фонетическому фактору сходства показал, что сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку оспариваемый знак содержит больше букв/звуков, чем противопоставленный: Y, E, N, I, E, F, E и E, F, E, S соответственно; кроме того, наличие в оспариваемом знаке словесного элемента "YENI", отсутствующего в противопоставленном обозначении, а также наличие в слове "EFES" противопоставленного обозначения буквы (звука) "S", отсутствующей в оспариваемом знаке, существенным образом влияют на разное общее слуховое восприятие сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения не являются сходными и семантически, поскольку словосочетание "YENI EFE" оспариваемого знака переводится с турецкого языка как "новый храбрец" ("смельчак", "удалец"), а слово "EFES" как название города "Эфес".

Сравниваемые обозначения являются сходными графически ввиду выполнения слов обоих сравниваемых обозначений стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, однако это не является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными в целом, поскольку, как показано выше, сравниваемые обозначения не сходны фонетически и семантически.

Следует заметить, что слово EFES может быть воспринято российским потребителем как транслитерация знакомого ему русского слова «эфес» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, Москва, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 1999, с.914), поэтому противопоставленный товарный знак будет легко запоминаться, в отличие от знака "YENI EFE", т.к. он содержит слова турецкого языка, мало знакомого российскому потребителю, и не будет ассоциироваться с оспариваемым знаком.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Противопоставленные обозначения по свидетельствам №№ 247100, 259432 и 264091 являются комбинированными и содержат слово "EFES", выполненное белыми буквами латинского алфавита на фоне темно-синего прямоугольника с овальными краями и приподнятой верхней частью, обведенного тёмно-жёлтой рамочкой. Буквы E, S выполнены более крупным шрифтом, чем буквы F и E, расположенные в середине слова. Кроме того, каждый из противопоставленных товарных знаков содержит неохраемые элементы – слова "LIGHT", "DARK" и "EXTRA", соответственно, выполненные оригинальным шрифтом крупными буквами латинского алфавита и расположенные в центре противопоставленных обозначений. Необходимо подчеркнуть, что все указанные товарные знаки №№ 247100, 259432 и 264091 содержат словесный элемент "EFES" в одинаково выполненном прямоугольнике, описанном выше.

Анализ по фонетическому фактору сходства показал, что сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку, как отмечалось выше, наличие в оспариваемом знаке словесного элемента "YENI", отсутствующего в противопоставленных обозначениях, наличие в слове "EFES" противопоставленных обозначений буквы (звука) "S", отсутствующей в оспариваемом знаке, а также наличие в каждом из противопоставленных обозначений одного из слов "LIGHT", "DARK" или "EXTRA", обуславливает разное общее слуховое восприятие сравниваемых обозначений.

Смысловое сходство сравниваемых знаков также отсутствует, поскольку входящие в них словесные элементы имеют различное смысловое значение: словосочетание "YENI EFE" оспариваемого знака переводится с турецкого языка как "новый храбрец" ("смельчак", "удалец"), слово "EFES" - название города "Эфес", слова "LIGHT", "DARK" или "EXTRA" переводятся с английского языка, в частности, как соответственно «светлый, лёгкий», «темный», «особый, высшего качества» (Новый англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1996, с.421, 253, 174).

Сравниваемые обозначения не являются сходными и визуально: в оспариваемом знаке слова "YENI EFE" выполнены стандартным шрифтом буквами черного цвета на белом фоне, тогда как противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, представляющими собой квадратные этикетки, в которых доминирующими словесными элементами являются слова "LIGHT", "DARK" или "EXTRA", а слово "EFES" выполнено буквами белого цвета оригинальным шрифтом.

С учетом изложенного сопоставляемые обозначения не являются сходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, основания для признания правовой охраны знака "YENI EFE" по международной регистрации № 858630 несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 26.12.2006 и оставить в силе правовую охрану знака "YENI EFE" по международной регистрации № 858630 на территории Российской Федерации.**