

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 10.07.2006 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2003724047/50, поданное предпринимателем без образования юридического лица Е.И. Сухочевым (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав, согласно описанию, приведенному в заявке, изобразительный элемент в виде горизонтально вытянутого прямоугольника серого цвета с обрамлением в виде полосы по контуру и с треугольниками светло-серого цвета по его углам и расположенные в его середине словесные элементы «Сюр Призь Петровича», выполненные оригинальным шрифтом в кириллице с исполнением их первых букв заглавными, а остальных строчными.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.01.2006 вынесено решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ОТ ПЕТРОВИЧА» (свидетельство №203385) и комбинированным товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «ОТ ПЕТРОВИЧА» (свидетельство

№ 220361), ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя другого лица – Государственного предприятия «Костромской ликеро-водочный завод», Костромская обл., г.Кострома.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.07.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 11.01.2006, существо доводов которого сводится к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки фонетически несходны, так как имеют разное количество слов, слогов и звуков, а первый слог заявленного обозначения, выделенный в отдельное слово, является достаточно звучным и необычным;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки визуально несходны, так как словесные элементы заявленного обозначения выполнены одинаковым шрифтом, имеющим оригинальное графическое исполнение, и начинаются с заглавных букв, что исключает возможность визуального доминирования какого-либо из них, а слово «Сюрприз» выполнено в два слова – «Сюр» и «Приз», что может вызвать у потребителя определенные размышления и новые ассоциации, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №203385 представляет собой простое словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №220361 является комбинированным обозначением в виде этикетки для бутылки и выполнен в ином художественном стиле, что определяет разницу общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений, кроме того, словесный элемент «ОТ ПЕТРОВИЧА» противопоставленного комбинированного знака отличается видом шрифта и пространственным расположением слов;

- 3) заявленное обозначение и противопоставленные ему экспертизой товарные знаки семантически несходны, так как в заявленном обозначении основную смысловую нагрузку несет слово «Сюрприз», графически выполненное в два слова – «Сюр» и «Приз», указывающее на то, что есть нечто необычное, которое предлагает «Петрович», в то время как словесный элемент противопоставленных знаков «ОТ ПЕТРОВИЧА» указывает на то, что данный продукт предлагается неким «Петровичем»;
- 4) особенности формы и оформления упаковки товаров, на которой используется заявленное обозначение, и их особые условия сбыта не допускают возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и товаров, маркируемых противопоставленными товарными знаками, одному производителю;
- 5) заявитель уже является владельцем прав на товарный знак со словесным элементом «Наливай, Петрович!» по свидетельству №294144.

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав 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» и с учетом даты подачи заявки (05.12.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона 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 том числе в соответствии с международным договором 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 и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке №2003724047/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению, в состав которого входят изобразительный элемент в виде горизонтально вытянутого прямоугольника серого цвета с обрамлением в виде полосы по контуру и с треугольниками светло-серого цвета по его углам и расположенные в его середине словесные элементы «Сюр Призь Петровича», выполненные в кириллице шрифтом, близким к стандартному, с исполнением их первых букв заглавными, а остальных строчными, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных с ним до степени смешения словесного и комбинированного товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя другого лица (свидетельства № 203385 и № 220361).

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных ему экспертизой товарных знаков показал, что они являются фонетически и семантически сходными.

Следует отметить, что заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав «слабый» графический элемент в виде прямоугольника серого цвета, дополненный незначительными, с учетом значимости занимаемого в знаке положения, графическими элементами в виде полосы по его контуру и в виде треугольников светло-серого цвета по его углам. Очевидно, что главными являются словесные элементы «Сюр Призь Петровича», графически выполненные в кириллице в две строки – «Сюр Призь» и «Петровича», при логическом доминировании словесного элемента «Петровича», который воспроизводит в родительном падеже широко распространенное на территории России отчество, способное акцентировать на себе внимание потребителя. Оно же доминирует в противопоставленных экспертизой товарных знаках «ОТ ПЕТРОВИЧА».

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №203385 представляет собой словесное обозначение «ОТ ПЕТРОВИЧА», выполненное в кириллице стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №220361 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ОТ ПЕТРОВИЧА», который, с учетом значимости занимаемого им в знаке положения, является доминирующим.

Сопоставительный анализ рассматриваемых обозначений по фонетическому критерию показал, что заявленное обозначение со словесными элементами «Сюр Призь Петровича» и противопоставленные экспертизой товарные знаки со словесным элементом «ОТ ПЕТРОВИЧА» имеют тождественное звучание доминирующего в сравниваемых знаках элемента «ПЕТРОВИЧА», что обуславливает их фонетическое сходство.

Сравниваемые знаки имеют также сходное семантическое значение, обусловленное тем, что заявленное обозначение «Сюр Призь Петровича» означает нечто неожиданное, предлагаемое Петровичем, то есть исходящее от Петровича, что напрямую соотносится со значением словесного элемента «ОТ

ПЕТРОВИЧА», доминирующего в противопоставленных экспертизой товарных знаках, что обуславливает их семантическое сходство.

Относительно визуального несходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками следует отметить, что его графические элементы лишены оригинальности и по сути служат лишь фоном для словесных элементов, при этом визуальное восприятие сравниваемых знаков таково, что внимание потребителя, прежде всего, акцентируется на их словесных элементах, среди которых основную смысловую нагрузку несет элемент «ПЕТРОВИЧА», а своеобразие графической проработки обозначения не меняет его фонетики и семантики, оказывающих превалирующее значение при восприятии обозначения средним российским потребителем.

Что касается наличия уже зарегистрированного на имя заявителя товарного знака со словесным элементом «Наливай, Петрович!» по свидетельству №294144, следует заметить, что данное обстоятельство не может служить основанием для признания заявленного обозначения фонетически и семантически несходным с противопоставленными экспертизой товарными знаками, тем более, он не является ни тождественным, ни сходным с заявленным обозначением.

Товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой алкогольные напитки, что приводит к их соотношению как вид-род с товарами, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки. Анализируемые товары рассчитаны на один круг потребителей, имеют одно назначение и реализуются, как правило, в одних отделах магазинов, при этом данные товары относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их приобретении.

Таким образом, с учетом установленного фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений и с учетом высокой степени

однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «Сюр Призь Петровича» и противопоставленные ему экспертизой ранее зарегистрированные на имя другого лица товарные знаки «ОТ ПЕТРОВИЧА» являются сходными до степени смешения.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2006, оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2006.**