

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 06.05.2006, поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ровинор», Москва (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 09.02.2006 о регистрации товарного знака по заявке №2004725077/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004725077/50 с приоритетом от 01.11.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РЕЦЕПТ ЧЕРНОГО ДОКТОРА», представляющее собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности было вынесено решение экспертизы от 09.02.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 и части услуг 35 классов МКТУ. В отношении всех товаров 33, части товаров 32 и части услуг 35 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение «РЕЦЕПТ ЧЕРНОГО ДОКТОРА» сходно до степени смешения с товарными знаками и

обозначением, ранее зарегистрированными или заявленными на имя иных лиц в отношении однородных товаров:

- со словесным товарным знаком «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №174361/1 [1], приоритет от 25.07.1999, зарегистрированным на имя ООО «КУБАНЬ-ВИНО», для однородных товаров 33 класса МКТУ;
- со словесным товарным знаком «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №278428 [2] приоритет от 07.08.2003, зарегистрированным на имя ОАО «Солнечная долина», Украина, для однородных товаров 33 класса МКТУ;
- с комбинированным обозначением со словесным элементом «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по заявке на регистрацию товарного знака №2004725142/50 [3] с приоритетом от 01.11.2004, ранее заявленным на имя ОАО Вино-водочный завод «Майкопский» для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 06.05.2006, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, главным словом, несущим основную смысловую и грамматическую нагрузку, которого является слово «РЕЦЕПТ»;
- противопоставленные знаки являются словосочетаниями, главным словом в которых является слово «ДОКТОР»;
- в силу того, что главные элементы в сравниваемых знаках абсолютно различны, можно сделать вывод о различии образов, возникающих при восприятии обозначений «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» и «РЕЦЕПТ ЧЕРНОГО ДОКТОРА»;
- противопоставленные знаки ассоциируются либо с одушевленным лицом (доктором) либо с названием сорта винограда Эким Кара (Черный доктор);
- заявленное обозначение ассоциируется с предписанием медицинского характера;

- вышеуказанное определяет семантическое различие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и обозначения, что обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне первичных материалов заявки № 2004725077/50.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия страниц пособия для учащихся старших классов и абитуриентов «Русский язык: теория и практика» на 1л.;
- копии статьи «Функциональный подход к обучению младших школьников словосочетанию» Л.В.Газаевой на 3л.;
- страницы Интернет [www.perekop.info/crimea/crimean-wine](http://www.perekop.info/crimea/crimean-wine) на 2л.;
- электронная версия толкового словаря Даля на 1л.

С учетом даты 01.11.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 14.4.2.2 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).

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.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «РЕЦЕПТ ЧЕРНОГО ДОКТОРА» [4] по заявке №2004725077/50 было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2] и обозначения [3], имеющих ранний приоритет, зарегистрированных или заявленных на имя иных лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой.

К таким обстоятельствам относится решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке [3], при этом возможность оспаривания указанного решения исчерпана.

Правовая охрана товарного знака [1] досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 04.11.2003.

Таким образом, указанные в решении экспертизы противопоставления [1] и [3] не должны учитываться при анализе на тождество и сходство.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «РЕЦЕПТ ЧЕРНОГО ДОКТОРА» и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «РЕЦЕПТ ЧЕРНОГО ДОКТОРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно грамматической структуре указанного словосочетания главным словом является слово «РЕЦЕПТ», а зависимыми словами – «ЧЕРНОГО ДОКТОРА». Вместе с тем в данном конкретном случае с учетом смыслового значения входящих в его состав элементов, наиболее оригинальным элементом и, следовательно, сильным является словосочетание «ЧЕРНОГО ДОКТОРА», в то время как слово «РЕЦЕПТ» является семантически слабым элементом обозначения. Так, согласно определению, одним из значений слова «рецепт» является «способ приготовления, изготовления чего-либо (см. «БЭС Большой энциклопедический словарь», гл. редактор А.М.Прохоров, М., научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1998г., с.10-15). Исходя из семантики слова «рецепт» можно сделать вывод о том, что оно имеет непосредственное отношение к производству продуктов питания, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ. Таким образом, смысл словосочетания можно интерпретировать как «товары от Черного Доктора».

Данный факт нашел отражение и в товарных знаках. Так, в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован ряд товарных знаков в отношении однородных товаров, в состав которых включен словесный элемент «РЕЦЕПТ» (например, свидетельства №№ 213471, 234442, 235655, 238941, 247995, 248346, 257147, 260788, 263557, 269148, 273447 ...). Вследствие чего в заявлении сильным элементом является словосочетание «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» в форме родительного падежа, которое семантически нейтрально по отношению к заявленным товарам и услугам и на котором, в силу его оригинальности, акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, что обусловливает его смысловое доминирование.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Очевидно, словосочетание «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» является единственным элементом знака и занимает доминирующее положение.

Таким образом, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные и семантически тождественные элементы «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР»/«ЧЕРНОГО ДОКТОРА», на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Сходство знаков усиливается благодаря их графическому сходству, обусловленному использованием одинакового алфавита и обычного начертания букв при выполнении знаков.

Указанные обстоятельства свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленного товарного знака [2], и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке №200472507750, выявлено следующее.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниемых обозначений, очевидна, поскольку они относятся к алкогольной продукции, имеющей одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Исходя из того, что «пиво» представляет собой слабоалкогольный напиток, а товары «алкогольные напитки» и «пиво» зачастую реализуются в соседних отделах (секциях, прилавках), предназначены для одних целей (получить расслабляющий, одурманивающий эффект, снять напряжение и т.д.), имеют один круг потребителей (лица, употребляющие алкогольные, в том числе и слабоалкогольные напитки), упомянутые товары являются однородными. При установлении данного факта коллегией учитывалось сходство знаков, а также

специфика товаров, для маркировки которых предназначены знаки, а именно, указанные товары относятся к категории товаров широкого потребления, при обозначении которых опасность смешения товарных знаков более высокая.

В отношении услуг 35 класса МКТУ следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака производит товары 33 класса МКТУ с целью их поставки на рынок алкогольной продукции, что позволяет признать указанные товары и «услуги снабженческие для третьих лиц, относящиеся к товарам 33 класса МКТУ, включая услуги розничной и оптовой торговли» взаимосвязанными, т.е. корреспондирующими друг другу.

Из сказанного выше следует, что заявленное обозначение [4] сходно с противопоставленным товарным знаком [2] до степени смешения в отношении товаров 33, части товаров 32 и части услуг 35 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 32 («минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков») и услуг 35 («услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), относящиеся к товарам 32 класса, включая услуги оптовой и розничной торговли») классов МКТУ заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

С учетом вышеизложенного основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров и услуг правомерны.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2006, оставить в силе решение экспертизы от 09.02.2006.**