

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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 №4520, рассмотрела возражение от 28.11.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕКСИМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006738119/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006738119/50 с приоритетом от 28.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «QUERCUS VINIFERAЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 29.08.2008 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 32 класса МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №742398, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В заключении экспертизы отмечено, что вывод о сходстве обозначений обусловлен вхождением в них фонетически и семантически тождественных слов – «QUERCUS». Указано, что логическое ударение в заявлении обозначении падает на слово «QUERCUS».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.11.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.08.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически несходны, так как различаются фонетической длиной (количеством слов, слогов и звуков) и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак визуально несходны, так как производят различное зрительное впечатление ввиду того, что имеют различную визуальную длину;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак семантически несходны, так как заявленное обозначение представляет собой единое словосочетание «QUERCUS VINIFERAЕ», которое в переводе с латинского языка означает «дуб, сотворяющий вино» и является образной характеристикой того, чего не может быть.

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.12.2006) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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), 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 абзацами 1 и 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «*QUERCUS VINIFERAЕ*», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что слова в заявлении обозначении выполнены на одной строке, но при этом слово «*QUERCUS*» занимает в нем первоначальное положение, и, следовательно, восприятие обозначения начинается именно с этого слова, особенно при фонетическом восприятии: слово «*QUERCUS*» первым произносится и первым воспринимается на слух, тем самым акцентируя на себе внимание.

Кроме того, слово «*QUERCUS*» в переводе с латинского языка означает «дуб», а слово «*VINIFERAЕ*» – «дающий виноград, виноградный» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). В силу указанного логическое ударение в заявлении обозначении падает на существительное «*QUERCUS*», а слово «*VINIFERAЕ*» (причастный оборот или прилагательное) выступает в качестве определения к данному существительному, характеризуя его свойства, то есть играет подчиненную роль по отношению к слову «*QUERCUS*».

Словосочетание «*QUERCUS VINIFERAЕ*» переводится с латинского языка как «дуб, дающий виноград» или «дуб виноградный». В природе не существует таких видов деревьев, но данное обстоятельство указывает лишь на то, что заявленное обозначение является фантазийным, и не опровергает вывода о том, что решающее значение при восприятии заявленного обозначения имеет существительное «*QUERCUS*». Кроме того, следует отметить, что отсутствуют сведения из словарно-справочных изданий, которые позволяли бы рассматривать заявленное обозначение как устойчивое единое словосочетание.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №742398 с конвенционным приоритетом от 17.03.2000 представляет собой словесное обозначение «QUERCUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова – «QUERCUS». Фонетическое тождество этих слов обусловлено совпадением состава звуков, а семантическое – совпадением их смыслового значения («дуб»). В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

При сравнительном анализе данных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии превалируют фонетический и семантический факторы, с учетом которых выявлено вхождение противопоставленного знака в состав заявленного обозначения.

Некоторые различия по графическому критерию (например, различная визуальная длина) и семантическому критерию (наличие в заявлении обозначении определения «VINIFERAЕ», характеризующего слово «QUERCUS») не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ «вино», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, относятся к одной родовой группе (алкогольные

напитки), имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей, при реализации, как правило, располагаются в одном и том же отделе магазина.

Товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ «вино», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, относятся к группе слабоалкогольных напитков, имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей, при реализации, как правило, располагаются в одном и том же отделе магазина.

Товары 32 класса МКТУ «составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой сырье для изготовления упомянутых выше товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «вино».

Установленный факт вхождения противопоставленного знака в состав заявленного обозначения обуславливает высокую степень сходства этих обозначений. С учетом данного обстоятельства спектр товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется. Указанное позволяет сделать вывод об однородности вышеупомянутых товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №742398 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изложенное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2008, оставить в силе
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам от 29.08.2008.**