

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента № 56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 09.02.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техпромкомплект» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281713, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003701713/50 с приоритетом от 29.01.2003 был зарегистрирован 03.02.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 281713 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "ЧАРОСВИТ" (далее — правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «SHAKE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2006, в котором выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку № 281713 недействительным полностью, как произведенное в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

1) регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного с зарегистрированным

товарным знаком, допускается с согласия правообладателя старшего знака;

2) по свидетельству №193717 с приоритетом 02.07.1999 было зарегистрировано словесное обозначение «ШЕЙК», в том числе для соответствующих товаров 32 класса;

3) правообладатель сходного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 193717 - ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» письмом №8679 от 17.11.2004 дал согласие на регистрацию обозначения «SHAKE СОСКИТАЙЛ» только в отношении товара «пиво»;

4) правообладатель более ранней регистрации не давал своего согласия на регистрацию заявленного обозначения для неоднородных «пиву» товаров 32 класса, и в отношении однородных «пиву» товаров 33 класса;

5) с 11.05.2005 правообладателем товарного знака «Шейк» для товаров 32 класса МКТУ «пиво» является ООО «Техпромкомплект», в соответствии с регистрацией №288587 с приоритетом от 02.07.1999;

4) на территории РФ под обозначением SHAKE задолго до подачи заявки на оспариваемый знак выпускались алкогольные напитки, производителем которых являлось ООО «Фирма Эталон-М», объединенная с ООО «Техпромкомплект» в группу компаний «Евродринкс»;

5) считаем, что регистрация №281713 товарного знака подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона.

В качестве приложения к возражению были представлены копии следующих материалов:

- Диплом 4 Международного профессионального конкурса пива, напитков и минеральных вод, 2000г., [1];
- Письмо Руководителя Департамента международных выставок Л.А. Азарова, [2];

- Диплом Победителя международного дегустационного конкурса «Опыт руководителя» в г. Варна (Болгария), [3];
- Диплом 1-го Международного форума «Индустрия напитков», 2001г., [4];
- Письмо Директора выставочной компании АСТИ ГРУПП Н.Багманяна, [5];
- Почетный диплом оргкомитета 2ой Международной выставки «Напитки и табак – 2000», [6];
- Письмо Председателя дегустационной комиссии Выставки «Напитки и табак» И.И. Бурачевского, [7];
- Письмо №8679/1 от 09.02.2006 ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в Палату по патентным спорам, [8].

Правообладатель товарного знака, уведомленный в установленном порядке о времени и месте рассмотрения возражения, на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения от 09.02.2006, аргументируя его следующими доводами:

— имеет факт смешение лицом, подавшим возражение, правовой природы письма-согласия, получаемого в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, и условий, определяющих предмет лицензионного договора;

— являясь правообладателем товарного знака «ШЕЙК» в отношении товаров 32 класса МКТУ ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» дало безотзывное письмо-согласие в отношении товара этого класса «пиво»;

— это лицо не обладало исключительными правами в отношении товаров 33 класса, поэтому и не могло выразить свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в данном письме для таких товаров;

— в заявленное обозначение по заявке №2003701713/50 в процессе экспертизы заявителем (ныне правообладателем) были внесены изменения, не изменяющие его по существу, и регистрация знака произведена для обозначения «SHAKE»;

— законность регистрации товарного знака по свидетельству №281713 по тем же основаниям была рассмотрена на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 10.02.2006г. и принято решение об удовлетворении возражения частично – в отношении товара 32 класса МКТУ «коктейли безалкогольные» правовая охрана была прекращена;

— на сегодняшний день продукция правообладателя, маркированная товарным знаком «SHAKE», широко представлена на российском рынке и имеет репутацию качественного товара.

В качестве приложения к отзыву были представлены следующие источники информации:

1. Копия свидетельства №34447 «SHAKE», [9];
2. Копия отчета по аудиту розничной торговли, [10];
3. Дипломы выставок, [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 09.02.2006 убедительными.

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 поступления заявки 29.01.2003 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995,

зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Оспариваемый словесный товарный знак «SHAKE» по свидетельству №281713 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Как было указано выше, правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво; коктейли безалкогольные) и товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; бренди; вина; виски; горькие настойки; сидр; джин (можжевеловая водка); коктейли; ликеры; напитки спиртные; ром; сидры; спиртные экстракты и эссенции).

Решением Палаты по патентным спорам, утвержденным Руководителем Роспатента 04.05.2006 и вступившим в законную силу, правовая охрана товарного знака по свидетельству №281713 признана недействительной частично, а именно в отношении товаров 32 класса МКТУ «коктейли безалкогольные».

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным абзацами первым и вторым пункта 3 статьи 6 Закона, следует отметить, что оно ошибочно, поскольку обозначение «SHAKE» не носит описательного характера, а также не содержит ни прямых, ни ассоциативно воспринимаемых сведений о товаре и его характеристиках, не соответствующих действительности.

Иное материалами возражения не доказано.

Противопоставленный в возражении товарный знак «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 с приоритетом от 02.07.1999 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» на основании с договора уступки №РД0000430 от 11.05.2005, заключенного между ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» - правообладателем товарного знака № 193717 - и ООО «Техпромкомплект».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «SHAKE» по свидетельству №281713 и противопоставленного товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 по факторам сходства словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил показал, что они являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака однородны товарам 32 класса МКТУ «пиво» и товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; бренди; вина; виски; горькие настойки; сидр; джин (можжевеловая водка); коктейли; ликеры; напитки спиртные; ром; сидры; спиртные экстракты и эссенции» оспариваемой регистрации, поскольку относятся к группе алкогольных напитков (род/вид), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «SHAKE» по свидетельству № 281713 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ШЕЙК» по свидетельству №288587 другого лица (ООО «Техпромкомплект»), охраняемым в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

Относительно согласия правообладателя старшего знака - ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», изложенного в письме №8679 от 17.11.2004г., на регистрацию сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», Палата по патентным спорам отмечает, что оно было получено заявителем на регистрацию обозначения «SHAKE СОСТАИЛ» по заявке №2003701713/50, до внесения в него изменений.

Квалификация экспертизой этой корреспонденции после внесения изменений от 25.01.2006 в заявленное обозначение (исключение из него словесного элемента «...СОСТАИЛ») как согласие правообладателя, является расширительной, и не подпадает под действие абзаца четвертого пункта 1 статьи 7 Закона.

Изложенное подтверждается в письме ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» [8].

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов, изложенных представителем правообладателя в особом мнении, необходимо отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2006 и признать правовую охрану товарного знака «SHAKE» по свидетельству № 281713 недействительной полностью.