

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 28.12.2005, поданное Открытым акционерным обществом по производству пива и безалкогольных напитков "Вятч", г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293805, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004719413/50 с приоритетом от 27.08.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.08.2005 за №293805 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вятская промышленная компания», г.Киров (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, содержащихся в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в заявке, правовая охрана в качестве товарного знака предоставлена словесному обозначению «ЗОЛОТО ВЯТКИ», состоящему из двух лексических единиц русского языка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.12.2005, в котором лицо, подавшее возражение, изложило мнение о том, что регистрация указанного знака была произведена в нарушение требований пункта 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, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166 ФЗ (далее – Закон) и пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Товарный знак «Золото вятки» по свидетельству №293805 сходен до степени смешения с товарным знаком «ПИВО ВЯТКИ» по свидетельству №249186, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво» и имеющим более ранний приоритет (13.08.2002).

- Наличие регистраций товарных знаков со словом «Золото» свидетельствует о том, что в таких товарных знаках логическое ударение падает на второе слово – существительное и имя собственное, а слово «Золото» является второстепенным, при этом ввиду многократного использования в знаках различных владельцев слово «Золото» утратило различительную способность и поэтому является слабым элементом.

- По основным факторам звукового, графического и семантического сходства, регламентированным Правилами, сравниваемые товарные знаки являются сходными в силу совпадения доминирующего словесного элемента «Вятки», использования одинакового шрифта и расположения букв.

- Использование оспариваемого товарного знака «Золото вятки» в отношении однородного товара «пиво» приведет к его смешению с товарным знаком «Пиво вятки», поскольку в этом случае будут использоваться оба элемента товарного знака №249186 «Пиво вятки».

- Перечень товаров по свидетельству №293805 включает, помимо пива, следующие товары 32 класса МКТУ: воды, коктейли безалкогольные, напитки безалкогольные; соки; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; сула; экстракты и эссенции для изготовления напитков, которые являются однородными товару «пиво» по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №293805 недействительной частично для товаров 32 класса МКТУ.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв от 25.04.2006, в котором выразил несогласие с доводами возражения от 28.12.2005 и просит отказать в его удовлетворении, сохранив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 293805.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- несмотря на то, что в регистрации противопоставленного знака дискламировано слово «пиво», в деловом обороте обозначение воспринимается в целом «ПИВО ВЯТКИ», поскольку основная масса потребителей просто не знает, что такое дискламация;

- большое количество регистраций со словесным элементом «Золото» и его производными объясняется ассоциативной связью с его, золота, ценностью, как такового, при этом важно, что это именно «ЗОЛОТО», а уже потом откуда оно, какое и т.п.;

- анализ действующих регистраций, содержащих словесный элемент «золото» в сочетании с другими элементами, позволяет сделать вывод о том, что степень различительной способности у товарного знака «ЗОЛОТО ВЯТКИ» по свидетельству №293805 вполне достаточна (в отличие от знака «ПИВО ВЯТКИ»), точно также, как она достаточна и у большинства действующих данных товарных знаков;

- сравниваемые словесные товарные знаки обозначают суть разные вещи независимо от сочетаний и перестановок слов и спутать слова «золото» и «пиво» невозможно;

- дополнительным аргументом является то, что в ходе экспертизы заявленного обозначения ФГУ ФИПС не противопоставил товарный знак

«ПИВО ВЯТКИ» по свидетельству №249186, выявленный в результате информационного поиска, признав их несходными.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ЗОЛОТО ВЯТКИ» от 02.11.2005 на 1 л. [1];
- сведения о заявке и регистрациях товарных знаков на 29 л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

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 № 2004719413/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемым 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, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 представляет собой словосочетание «ЗОЛОТО ВЯТКИ», выполненное в две строки заглавными буквами

русского алфавита стандартным шрифтом. При этом первое слово расположено по центру над вторым.

Ему противопоставлен словесный товарный знак «ПИВО ВЯТКИ», также выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставление охарактеризованных выше знаков «ЗОЛОТО ВЯТКИ» и «ПИВО ВЯТКИ» показывает, что оба обозначения выполнены в две строки и включают в себя слово «ВЯТКИ», что фонетически сближает знаки.

Однако первоначальную позицию в каждом из них занимает, соответственно, слово «ЗОЛОТО» и слово «ПИВО».

Отмеченное различие обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании словосочетаний.

В этой связи необходимо отметить, что согласно Большому энциклопедическому словарю слово «Вятка» является названием города Кирова в 1781 -1934 гг., а также является названием реки в Европейской части России, правый приток Камы.

Поскольку г.Киров является устаревшим названием современного г.Кирова, то в силу этого словосочетание «ЗОЛОТО ВЯТКИ» носит фантазийный характер, исключая его связь с добычей золота и не указывающий на место производства какого-либо товара. В рассматриваемом словосочетании наиболее сильным элементом выступает слово «Золото», которое в итоге и определяет тот фантазийный образ, складывающийся в сознании потребителя, приобретающего товар, маркированный оспариваемым товарным знаком.

Что касается семантики товарного знака «ПИВО ВЯТКИ», то оно лишь характеризует пиво, происходящее из определенного региона России.

Отсутствие оригинальности графической проработки рассматриваемых обозначений снижает роль визуального фактора восприятия.

Принимая во внимание выполнение рассматриваемых обозначений буквами русского алфавита, для российского потребителя не составит затруднений их прочтение и оценка с точки зрения заложенного в них смысла.

В силу превалирования семантического различия над фонетикой коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями для признания оспариваемого словесного товарного знака «ЗОЛОТО ВЯТКИ» по свидетельству №293805 сходным до степени смешения в целом с противопоставленным товарным знаком «ПИВО ВЯТКИ» по свидетельству №249186.

Отсутствие сходства товарных знаков позволяет Палате по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления однородности товаров/услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает нарушений пункта 1 статьи 7 Закона при регистрации товарного знака по свидетельству №293805.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «Золото Вятки» по свидетельству №293805.