

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2009, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке 2006726200/50, поданное Закрытым акционерным обществом «СОЮЗЭКСТРА» (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «СОЮЗЭКСТРА» по заявке № 2006726200/50 с приоритетом от 12.09.2006 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «СОЮЗЭКСТРА», Московская область в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, заявленное обозначение «СОЮЗЭКСТРА» является словесным и выполнено стандартными шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

14.10.2008 было принято решение Роспатента о государственной регистрации словесного обозначения «СОЮЗЭКСТРА» по заявке 2006726200/50 с приоритетом от 12.09.2006 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано на то, что оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «SOUZ» по свидетельству № 274259, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» для товаров и услуг 25, 32, 35 классов МКТУ, однородных части заявленных товаров 32 и товарам 33 класса МКТУ. В силу этого, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 32 и 33 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.04.2009 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке 2006726200/50, в котором лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с решением Роспатента и изложило следующие доводы:

- слово «СОЮЗЭКСТРА» обладает приобретенной дополнительной различительной способностью за счет широкого использования в гражданском обороте (приложены соответствующие материалы – журналы «Спиртные напитки и пиво»). Длительность использования знака показала, что у потребителей не возникает смешения товарных знаков.

- по результатам состоявшегося в Палате по патентным спорам рассмотрения возражения об отказе в регистрации товарного знака, содержащего в своем составе слово «SOYUZEXTRA» по заявке № 2006727127, было принято решение о снятии противопоставления товарного знака № 274259, как не являющегося сходным до степени смешения (копия решения коллегии Палаты по патентным спорам прилагается);

- по мнению заявителя, сопоставляемые обозначения являются графически, фонетически и семантически несходными;

- в соответствии с Большой советской энциклопедией «Экстра» (от лат. Extra – сверх, вне) – часть сложных слов, означающая: сверх..., вне..., дополнительно, выше принятых норм или образцов (например, экстравагантный);

- таким образом, противопоставленный товарный знак не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением и не может препятствовать его регистрации в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель изложил просьбу изменить решение Роспатента от 14.10.2008, зарегистрировать обозначение «СОЮЗЭКСТРА» по заявке № 2006726200/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (12.09.2006) правовая база для рассмотрения возражения от 10.04.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) 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.

Как указано выше, заявленное в качестве товарного знака обозначение «СОЮЗЭКСТРА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. При этом в силу логической паузы, возникающей при произношении данного элемента в середине слова, для

среднего российского потребителя обозначение «СОЮЗЭКСТРА» будет восприниматься как два слова, имеющих самостоятельное значение, «СОЮЗ» и «ЭКСТРА».

Противопоставленный товарный знак «Souz» по свидетельству № 274259 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Несмотря на использование нестандартной графической проработки, словесный элемент легко прочитывается, что приводит к тому, что основное запоминание знака осуществляется благодаря звучанию данного слова.

Анализ заявленного обозначения «СОЮЗЭКСТРА» и противопоставленного товарного знака «Souz» показал, что ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов – слов - «СОЮЗ»/«Souz», являющихся фонетически тождественными (совпадает количество звуков и букв); при этом в заявленном обозначении слово «СОЮЗ» занимает первоначальную позицию, что усугубляет сходство.

Что касается семантического сходства сопоставляемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

В соответствии с Толковым словарем «Союз» - тесное единение, связь классов, групп, отдельных лиц; объединение, соглашение для каких-нибудь совместных целей; «Экстра» - то же, что и люкс (обычно о сорте товара); «Экстра» как приставка образует имена существительные со значением: высший, выходящий за пределы обычного. Обозначение «SOUZ» является фантазийным. В силу указанного наличия либо отсутствия семантического сходства сопоставляемых обозначений не может быть установлено.

Что касается графических отличий противопоставленного товарного знака (выполнение словесного элемента оригинальным шрифтом) и заявленного обозначения, то они носят второстепенный характер.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показало, что товары 32 класса МКТУ – «пиво» и товары 33

класса МКТУ заявленного обозначения являются идентичными или однородными товарам 32 класса – «пиво» - противопоставленного товарного знака в силу принадлежности их к одному роду/виду, одинаковых назначения, круга потребителей и близких условий реализации.

Указанное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для части товаров 32 и 33 класса МКТУ.

Приведенный в возражении пример регистрации товарного знака, который заявитель расценивает как аналогичный заявленному обозначению «СОЮЗЭКСТРА», не может быть принят во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом определенных обстоятельств дела.

Что касается доводов заявителя о приобретенной различительной способности обозначения «СОЮЗЭКСТРА», то установлено следующее.

Из представленных журналов и материалов из Интернета не представляется возможным сделать вывод о связи упомянутого обозначения «СОЮЗЭКСТРА» с заявителем. Кроме того, отсутствуют данные о территории реализации, объемах продаж, затратах на реализацию. В связи с указанным нет оснований для вывода о том, что обозначение воспринимается средним российским потребителем как средство индивидуализации товаров заявителя.

Кроме того, приобретенная различительная способность не устраняет противопоставления в виде наличия «старших» исключительных прав на сходный товарный знак.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть учтены при принятии решения.

К таким обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам отнесла следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе, указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства и сбыта относятся, в частности, простые обозначения товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товара (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья и т.д.

Как было отмечено выше восприятие заявленного обозначения обусловлено его прочтением как двух самостоятельных лексических единиц – «СОЮЗ» и «ЭКСТРА», что приводит к тому, что элемент «ЭКСТРА» указывает на качество товаров, в силу чего, с учетом его второстепенного положения в товарном знаке, он может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2009, изменить решение Роспатента от 14.10.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006726200/50 в отношении следующих товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «ЭКСТРА»:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(591) черно-белый.

(526) ЭКСТРА.

(511)

32 -минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.