

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 за №4520, рассмотрела возражение от 02.08.2006, поданное Открытым акционерным обществом «Завод розлива минеральной воды «Омский», г. Омск (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004728785/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004728785/50 с приоритетом от 14.12.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «ВУНДЕРВЕЛЛЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 20.04.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «WUNDERQUELLE» по международной регистрации №775553, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.08.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 20.04.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный ему знак фонетически несходны, так как «очень низка вероятность правильного произношения» потребителем противопоставленного словесного обозначения;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный ему знак визуально несходны, так как выполнены буквами разных алфавитов;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный ему знак семантически несходны, так как «ВУНДЕРВЕЛЛЕ» – фантазийное слово, образованное путем транслитерации буквами русского алфавита словосочетания «wunder welle», в переводе с немецкого языка означающего «чудесная волна» или «чудо-волна», а противопоставленное обозначение «WUNDERQUELLE» образовано от словосочетания «wunder quelle», в переводе с немецкого языка означающего «чудесный источник» или «чудесный родник (ключ)» .

С учетом изложенных доводов, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 20.04.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи заявки (14.12.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 «ВУНДЕРВЕЛЛЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что словесное обозначение «ВУНДЕРВЕЛЛЕ» выполнено в одно слово, без пробелов, на одной строке.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.12.2004 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №775553 с приоритетом от 26.02.2002 представляет собой словесное обозначение «WUNDERQUELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесное обозначение «WUNDERQUELLE» также выполнено в одно слово, без пробелов, на одной строке.

Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются фонетически сходными обозначениями («ВУНДЕРВЕЛЛЕ» – «ВУНДЕРКВЕЛЛЕ»), поскольку совпадает количество и состав звуков, за исключением всего лишь одного глухого согласного звука «К», произносимого в середине противопоставленного обозначения и, как следствие, не оказывающего решающего влияния на фонетическое восприятие знаков. Указанное обуславливает очень высокую степень сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Сравниваемые обозначения выполнены в одно слово, без пробелов, одним видом шрифта заглавными буквами, на одной строке и имеют визуальную одинаковую длину («ВУНДЕРВЕЛЛЕ» – «WUNDERQUELLE»), поскольку противопоставленный знак по количеству букв превосходит заявленное обозначение всего лишь на одну букву, незначительно увеличивающую длину противопоставленного обозначения, что, с учетом большой длины сравниваемых знаков, не оказывает решающего влияния на их визуальное восприятие.

Следует отметить, что некоторое визуальное различие сравниваемых словесных обозначений, а именно, их исполнение буквами разных алфавитов, не оказывает решающего влияния на восприятие обозначений в целом.

Как отмечено выше, сравниваемые обозначения выполнены в одно слово, без пробелов, стандартным шрифтом заглавными буквами, на одной строке. Слова «ВУНДЕРВЕЛЛЕ» и «WUNDERQUELLE» не содержатся ни в одном из словарей. Указанное обуславливает вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак являются фантазийными обозначениями.

Таким образом, анализ сходства знаков по семантическому критерию проведен быть не может, поскольку сравниваемые обозначения, будучи фантазийными, не имеют смыслового значения, однако для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Довод о том, что в сравниваемых обозначениях заложена различная семантика, не может быть признан убедительным, поскольку оценить данные обозначения по смысловому содержанию российскому потребителю будет затруднительно.

При сопоставлении обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что их фантазийный характер, а также отсутствие яркой графической проработки обозначений (исполнены стандартным шрифтом) обуславливают второстепенность данных признаков и превалирование признаков, по которым установлено фонетическое сходство сравниваемых знаков.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, совпадают и соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Таким образом, с учетом установленной высокой степени фонетического сходства сопоставляемых обозначений и с учетом высокой степени однородности товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица знак по

международной регистрации №775553 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2006, оставить в силе решение экспертизы от 20.04.2006.