

Палата по патентным спорам (далее - 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, рассмотрела возражение от 22.04.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Пермалко», г. Пермь (далее - заявитель), на решение экспертизы от 24.01.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения «GRADUS» по заявке №2003712732/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «GRADUS» по заявке №2003712732/50 с приоритетом от 01.07.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Заявленное словесное обозначение «GRADUS» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Решение экспертизы от 24.01.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение «GRADUS», представляющее собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ГРАДУС», является термином в области производства напитков и характеристикой товаров 33 класса МКТУ.

«ГРАДУС» - единица измерения крепости чего-нибудь и т.п. (С.И.Ожегов Словарь русского языка: около 57 000 слов. Под ред.

Н.Ю.Шведовой. – 18-е изд., стереотип., - М.: Русский язык. 1987г. – с.797, стр.№123).

В решении экспертизы также указано, что представленные заявителем документы не подтверждают факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.04.2005, поданном заявителем, выражена просьба об отмене решения экспертизы от 24.01.2005 и о регистрации заявленного обозначения «GRADUS» в качестве товарного знака в отношении всех перечисленных в перечне товаров 33 класса МКТУ. Возражение от 22.04.2005 мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «GRADUS» не должно рассматриваться только как термин в области алкогольной продукции, поскольку имеет несколько первостепенных значений (1. единица измерения дуг и углов, равная $1/360$ окружности, 2. единица измерения температуры, а также (спец.) концентрации чего-нибудь или вязкости жидкости);
- на алкогольной продукции данное словесное обозначение никогда не употребляется, т.к. для обозначения крепости напитка используется стандартное сокращение - проценты (АЛК. %);
- сокращения «гр.» и «град.» от слова «градус» также никогда не употребляются на алкогольной продукции;
- поиск в сети Интернет по ключевому слову «градус» не дал ни одной ссылки, которая относилась бы к характеристике товаров или измерению крепости алкогольной продукции;
- использование в обозначении букв латинского алфавита добавляет различительную способность обозначению по отношению к общепонятному русскому варианту;

- словесное обозначение «GRADUS» является фантазийным для алкогольной продукции 33 класса МКТУ, т.к. может быть только ассоциативной ориентацией потребителя о том, что продукция алкогольная и имеет ту или иную степень крепости.

К вышеизложенным доводам приложены следующие материалы:

- копии зарегистрированных товарных знаков, этикеток, подтверждающих, что крепость обозначения указывается как «%» [1];
- сведения из сети Интернет о значении и общепринятом сокращении слова «градус» (ссылка на «Толковый словарь русского языка» и «Новый Российский словарь сокращений») [2];
- результат Интернет поиска по ключевому слову «ГРАДУС» [3].

Кроме всего вышесказанного, заявитель сообщает, что заявленное словесное обозначение «GRADUS» приобрело различительную способность в результате его использования.

Выпуск крупнейшим на Урале производителем водки и ликероводочной продукции ОАО «Пермалко» серии водок «GRADUS» был начат с 15.07.2004г. Объемы продаж с июля по октябрь 2004г. составляли 1,689 дкл. (декалитры), а с ноября 2004г. по март 2005г. – 3 520,06 дкл. Поставка в розничную торговлю осуществлялась в таких городах как: Пермь, Екатеринбург, Оренбург, а также в Ханты-Мансийский округ, Республику Татарстан. Расходы на рекламную компанию за период с 01.06.2004г. по 31.01.2005г. составили 2 300000 рублей. Водка, маркированная словесным элементом «GRADUS», выставлялась на специализированных выставках в 2004 и 2005гг.

В подтверждение вышеизложенного заявителем представлены следующие материалы:

- оригинал-макет бутылки водки «GRADUS» [4];
- фотоизображение бутылок водки «GRADUS» [5];

- сертификаты соответствия [6];
- копии товарно-транспортных накладных [7];
- справка к товарно-транспортной накладной [8];
- удостоверение качества [9];
- копии почетных дипломов [10];
- сведения из Веб-сайта www.permalko.ru о предприятии, каталог продукции [11];
- справка предприятия, подтверждающая расходы на рекламу, сведения о наградах [12];
- аналитический отчет по результатам маркетингового исследования водки «GRADUS», Пермь, 2005г. [13];
- еженедельный рекламно-информационный журнал «Спиртные напитки и пиво», август 2004г. [14];
- городской журнал «City», май 2005г. [15].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 22.04.05, неубедительными.

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 01.07.2003 поступления заявки №2003712732/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные вышеуказанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3.2.2 Правил разъясняется, что к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров и т.д.

Заявленное словесное обозначение «GRADUS» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Элемент «GRADUS» заявленного словесного обозначения представляет собой выполненное буквами латинского алфавита слово «градус», являясь по существу его транслитерацией.

Слово «градус» является лексической единицей русского языка и как правомерно указано в возражении заявителем имеет несколько значений: 1. единица измерения дуг и углов, равная $1/360$ окружности, 2. единица измерения температуры, а также концентрации чего-нибудь или вязкости

жидкости (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.144).

Однако, другие источники информации, имеющиеся в распоряжении Палаты по патентным спорам и с которыми был ознакомлен представитель заявителя, содержат термин «градус». Так, согласно «Русскому толковому словарю» В.В.Лопатин, Л.Е.Лопатина, М., Из-во «Русский язык», 1997г., с.108, одно из значений слова «градус» - это единица измерения процентного содержания спирта в алкогольных напитках, например: вино в 12 градусов.

«Градус» - единица концентрации, плотности и т.д. чего-либо, например: коньяк 40 градусов («Современный толковый словарь русского языка», гл. ред. С.А.Кузнецов, С.-П., Из-во «НОРИНТ», 2005г., с.139).

Таким образом, наличие указанных выше сведений, позволяет сделать вывод о том, что обозначение «GRADUS» является термином в области производства алкогольных напитков и характеристикой всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Следовательно, заявленному словесному обозначению «GRADUS» не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку предоставление исключительного права на использование в гражданском обороте данного обозначения будет нарушать права других производителей соответствующих товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное словесное обозначение по заявке №2003712732/50, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Представленные заявителем документы [4-12, 14, 15], не могут быть приняты в качестве доказательств приобретения различительной способности заявленного обозначения, поскольку они либо не имеют выходных данных, либо в них отражены сведения, относящиеся к более поздней дате, чем дата подачи заявки №2003712732/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 23.08.2005 были выявлены новые обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, ранее зарегистрированный товарный знак «ГРАДУС°FF» по свидетельству №211816 (заявка №2001729871/50, с приоритетом от 17.10.2001) на имя другого лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель был ознакомлен с указанными обстоятельствами на заседании коллегии и представил просьбу о переносе рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в связи с необходимостью анализа вновь выявленной регистрации.

До повторного заседания коллегии Палаты по патентным спорам 26.01.2006 заявителем было представлено письмо от 19.01.2006 доводы, которого мотивированы следующим:

- противопоставленное обозначение представляет собой фантазийное слово из-за наличия окончания «OFF», которое выполнено буквами латинского алфавита и написано слитно со словом «ГРАДУС», которое выполнено буквами русского алфавита;
- видя товарный знак по свидетельству №211816, у потребителя возникнет ассоциация с фамилией, выполненной на иностранный манер;
- в английском языке наречие «OFF» употребляется при отсутствии чего-либо и приобретает отрицательный смысл на наличие алкоголя в алкогольной продукции, так что смысл обозначения становится «градус кончился, или отсутствует»;
- в отличие от противопоставленного товарного знака заявленное обозначение «GRADUS» может рассматриваться как транслитерация русского слова «ГРАДУС» буквами латинского алфавита, имеющего определенные значения;

- использование латинского алфавита, знание которого для российского потребителя не является обязательным, делает данное обозначение для части потребителей лишенным смыслового значения, а, следовательно, восприниматься как совокупность иностранных букв;
- визуальное различие сравниваемых знаков заключается в том, что в написании словесных элементов используются буквы разных алфавитов;
- можно говорить об особом графическом исполнении противопоставленного обозначения, т.к. используется разная высота букв в элементе «OFF», а буква «о» значительно меньше остальных и расположена по верхнему уровню остальных букв;
- фонетическое различие заключается в том, что заявленное обозначение состоит из двух слогов, а противопоставленное – из трех;
- наличие окончания в противопоставленном товарном знаке, позволяет говорить о различительной способности, достаточной, чтобы не вызвать звуковое смешение двух обозначений.

В подтверждение вышесказанного заявителем приложены следующие документы:

- результаты поиска в Интернете www.yandex.ru по ключевым словам: SMIRNOFF, NEMIROFF, ТИНЬКОФФ;
- результаты поиска в Интернете www.yandex.ru по ключевому слову «Градусов»;
- распечатка Интернет сайта телефонных справочников по Москве и Санкт-Петербургу www.interweb.spb.ru;
- алфавит немецкого языка www.studygerman.ru.

На основании изложенного заявитель просит снять противопоставление, отменить решение экспертизы от 24.01.2005 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211816 является словесным и состоит из слова «ГРАДУС°FF». При этом, первая часть обозначения «ГРАДУС» выполнена заглавными буквами русского алфавита жирным стандартным шрифтом. Конечная часть обозначения «°FF» представляет собой две заглавные буквы латинского алфавита «FF», выполненных стандартным жирным шрифтом и прописную букву «о», расположенную по верхнему уровню остальных букв.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «GRADUS» и противопоставленного словесного товарного знака «ГРАДУС°FF» по свидетельству №211816 по признакам звукового сходства показал, что имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое обуславливающее их звуковое сходство, т.к. в противопоставленном знаке начальную, доминирующую, запоминающуюся часть обозначения, акцентирующую на себе внимание потребителя при его восприятии, занимает слово «ГРАДУС», выполненное заглавными буквами жирным шрифтом.

Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений, то оно является различным в силу того, что противопоставленный словесный товарный знак «ГРАДУС°FF» может рассматриваться потребителем как фантазийный либо вызвать ассоциацию с фамилией «Градусов». В то время как заявленное словесное обозначение, представляющее собой иностранное слово «GRADUS», напоминает по звучанию слово русского языка «градус» и будет ассоциироваться в сознании потребителя именно с данным словом, которое имеет несколько определенных смысловых значений (ссылки на словари смотри выше).

Различие используемых алфавитов и графики в написании шрифтовых единиц в сравниваемых словесных знаках «GRADUS» и «ГРАДУС°FF» не исключает восприятия данных обозначений, предназначенных для маркировки однородных товаров как обозначений, способных вызвать у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе аперитивы, арак, бренди и т.д.».

Противопоставленному товарному знаку по свидетельству №211816 предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки, исключая пиво».

Сравнительный анализ однородности товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставляемого товарного знака показал, что они являются однородными ввиду совпадения указаний товаров.

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения «GRADUS» и противопоставленного товарного знака «ГРАДУС°FF» по свидетельству №211816 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Палатой по патентным спорам был сделан в дополнение к основаниям пункта 1 статьи 6 Закона, правомерно указанным в решении экспертизы об отказе в регистрации от 24.01.2005.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2005, оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2005.