

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 24.02.2004, поданное предприятием «Будеёвицкий Мештянский Пивовар а.с.», Чешская Республика (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №170103, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №97701944/50 с приоритетом от 03.03.1997 зарегистрирован 04.12.1998 за №170103 на имя Акционерного общества открытого типа «ВИНАП», Новосибирская обл., г.Новосибирск. В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Открытое акционерное общество «ВИНАП» (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки винного напитка. В центральной части этикетки в рамке сложной формы заглавными буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «САМСОН». В верхней части этикетки оригинально выполнен словесный элемент «ВИНАП», являющийся фирменным наименованием завода-производителя. Вышеприведенные слова являются охраняемыми элементами обозначения, а все остальные цифровые, буквенные и словесные элементы - неохраняемыми. Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «винные напитки».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.02.2004 изложено мнение о том, что регистрация №170103 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком

«САМСОН» по свидетельству №60914, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво, эль и портер».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №170103 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия регистрации №170103, на 1 л. в 1 экз.;
- копия справки 42 отдела ФИПС, на 1 л. в 1 экз.;
- копия методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, на 2 л. в 1 экз.;
- копия комментариев к Патентному закону Российской Федерации, на 3 л. в 1 экз.

Правообладатель комбинированного товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 24.02.2004 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в ответе указывалось следующее:

- противопоставленный знак «САМСОН» по свидетельству №60914 на момент подачи возражения от 24.02.2004 не действовал в России, т.к. решением Высшей патентной палаты от 25.03.2003 его действие было досрочно прекращено по причине неиспользования;

- вопрос об однородности товаров 32 класса МКТУ «пиво, портер, эль» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» достаточно спорен и неоднозначен;

- пиво относится к тонизирующим, прохладительным напиткам, а алкогольные напитки – к горячительным (спиртные, спиртованные, ликероводочные изделия);

- на производства алкогольных напитков и пива существуют различные Госты.

В связи с вышеизложенным, правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе оспариваемую регистрацию №170103.

Следует отметить, что заседание коллегии Палаты по патентным спорам неоднократно переносилось в связи с процессом переговоров между сторонами в отношении оспариваемого товарного знака.

Очередная просьба о переносе заседания коллегии, поступившая 26.01.2006 от лица, подавшего возражение, не была удовлетворена, ввиду наличия объективных обстоятельств, не позволяющих удовлетворить данное возражение, а именно: прекращение правовой охраны противопоставленного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не 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 (03.03.1997) поступления заявки №97701944/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Мотивы возражения от 24.02.2004 основаны на наличии противопоставленного знака по свидетельству №60914, являющегося сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №170103 в отношении однородных товаров.

При рассмотрении возражения на заседании коллегии Палатой по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №60914, согласно сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ, прекращена с 25.03.2003 досрочно на основании решения Высшей патентной палаты.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, мотивированный несоответствием оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №170103 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2004 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №170103.**