

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Адмирал Колчак», Россия (далее - заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007715720/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007715720/50 с приоритетом от 28.05.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Колчаковский», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 09.10.2008 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007715720/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Адмирал Колчак», ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных всем товарам 32 класса МКТУ заявленного перечня

(свидетельства: №154477, приоритет от 17.02.1997 (1); №187746 приоритет от 26.08.1998 (2); №262300, приоритет от 11.03.2001 (3); №265015 (4), приоритет от 11.03.2001).

В Палату по патентным спорам 23.12.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007715720/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- только часть товаров 32 класса МКТУ заявленного перечня, а именно «пиво» однородна товарам 32, 33 классов, противопоставленных товарных знаков (1-4), в связи с чем они не могут являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки»;

- заявитель исключает из заявленного перечня товары «пиво»;

- заявитель производит безалкогольный напиток под названием «Колчаковский» и заинтересован в регистрации товарного знака только для товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

На основании изложенного, заявитель, просит отменить решение Роспатента от 09.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «Колчаковский» по заявке №2007715720/50 в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса «безалкогольные напитки».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.05.2007) поступления заявки №2007715720/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2007715720/50 является словесным и состоит из слова «Колчаковский», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буква «К» в слове - заглавная, остальные буквы - прописные. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (1) и (2) представляют собой словесные обозначения «АДМИРАЛ КОЛЧАК», выполненные заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Оспариваемые товарные знаки (3) и (4) являются комбинированными, представляют собой этикетки. Поскольку этикетка, как правило, содержит в своем составе оригинальное название товара, а изобразительная часть этикетки в большинстве случаев служит фоном для словесного элемента, либо указывает на вид товара, для которого этикетка предназначена, его состав, происхождение, то

индивидуализация товара осуществляется благодаря словесному элементу, которым в оспариваемых товарных знаках является словесный элемент «АДМИРАЛЬ КОЛЧАКЪ».

Анализ показал, что сравниваемые обозначения сходны на основании фонетического и семантического критериев сходства доминирующих словесных элементов. Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Противопоставленные товарные знаки: (2) и (3) зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», (1) – в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», (4) – в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Правовая охрана обозначению по заявке №2007715720/50 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, безалкогольные напитки».

Часть заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво», является тождественной товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2) и (3) и однородна товарам 33 класса МКТУ, указанных в (1) и (4).

Другая часть заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно «безалкогольные напитки», признается неоднородной товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1) – (4), поскольку относятся к разным родовым группам, имеют разный круг потребителей, разное назначение.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2007715720/50 и противопоставленных товарных знаков в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво».

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.10.2008 и зарегистрировать обозначение «Колчаковский» по заявке №2007715720/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"

(511)

32 – безалкогольные напитки