

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 19.03.2007, поданное фирмой БАПРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Республика Кипр (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005705162/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005705162/50 с приоритетом от 03.03.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ - пиво, приведенного в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку и включающую в себя словесные и изобразительные элементы. Словесную часть заявляемого обозначения составляют доминирующий словесный элемент "БОЧКАРЕВ", выполненный буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом, и другие словесные элементы, выполненные различными шрифтами слова "ПИВО", "СВЕТЛОЕ", "ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ", "St. Petersburg origin", "SINCE 1999", "PREMIUM QUALITY", "4,5% об."

Федеральным институтом промышленной собственности 09.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в редакции 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" (далее - Закон).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Браво Холдингс Лимитед, Республика Кипр) в отношении однородных товаров

32 класса МКТУ товарным знаком "BOTCHKAROV" по свидетельству №223049 с приоритетом от 19.10.2000 и комбинированными товарными знаками со словесным элементом "БОЧКАРЕВ" по свидетельствам №239978, №239979, №239980 с приоритетом от 08.06.2001. Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных обозначений. Несмотря на утверждение заявителя относительно того, что противопоставленные товарные знаки принадлежат ему как правопреемнику компании Браво Холдингс Лимитед, экспертиза не приняла данный аргумент, поскольку заявитель не воспользовался правом внесения изменений в регистрацию противопоставленных товарных знаков. Учитывая изложенное, противопоставленные товарные знаки явились препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Кроме того, в решении отмечено то, что все цифры и слова, кроме слова "БОЧКАРЕВ", являются неохраемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В возражении от 19.03.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- в 2003 году наименование и адрес компании Браво Холдингс Лимитед изменились на Баррел Холдингс Лимитед, то есть заявитель, как правопреемник компании Браво Холдингс Лимитед является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №223049, №239978, №239979, №239980.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения от 09.01.2007;
- копия свидетельства об изменении наименования;
- копия сертификата Министерства торговли, промышленности и туризма Республики Кипр о зарегистрированном адресе компании;
- распечатка из Интернета;
- копия уведомления о регистрации Доп.соглашения №РД0002967, копия соглашения;

- копия уведомления о регистрации Лицензионного договора №РД0004094.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005705162/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ - пиво.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (03.03.2005) поступления заявки №2005705162/50 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 расположении, 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 пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Пункт 2.3 (1.5) Правил устанавливает, что к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров

Обозначения, указанные в подпунктах (1.1) и (1.5) пункта 2.3 Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В заявленной этикетке словесным и цифровым элементам "ПИВО", "СВЕТЛОЕ", "ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ", "St. Petersburg origin", "SINCE 1999", "PREMIUM QUALITU", "4,5 %об." не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку они указывают на вид, качество, свойство товаров, место их производства. Поскольку они не занимают доминирующего положения в обозначении (выполнены мелким шрифтом), экспертиза правомерно отнесла их к неохраноспособным элементам на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, то установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "БОЧКАРЕВ" представляет собой этикетку. При этом словесный элемент "БОЧКАРЕВ", носящий фантазийный характер, выполнен буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом и занимает доминирующее положение (расположен в центре и выполнен крупным шрифтом), и именно на основании этого элемента будет осуществляться индивидуализация товара потребителем.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №223049, №239978, №239979, №239980, принадлежащих иному лицу. На дату принятия возражения (09.04.2007) к рассмотрению ФГУ ППС правообладателем противопоставленных товарных знаков являлась компания Браво Холдингс Лимитед.

Противопоставленные товарные знаки, как словесные, так и комбинированные, включают словесные элементы "БОЧКАРЕВ", либо "ВОТЧКАРОВ". Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №239978, №239979, №239980, №223049 показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав

фонетически и семантически тождественный "сильный" элемент "БОЧКАРЕВ", или фонетически тождественные "сильные" элементы "БОЧКАРЕВ"/"ВОТЧКАРОВ". Однородность товаров 32 класса МКТУ установлена в силу их совпадения.

Относительно графического фактора сходства необходимо отметить, что ввиду использования в сравниваемых обозначениях стандартных типов шрифтов, имеющих незначительные отличия, например, в цветовом исполнении, графический критерий сходства не является определяющим, т.к. не оказывает существенного влияния на восприятия обозначений в целом, которое обусловлено фонетическим (семантическим) тождеством словесных элементов "БОЧКАРЕВ"/"ВОТЧКАРОВ".

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Довод заявителя относительно того, что на дату заседания коллегии 04.07.2007 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены сведения об изменении наименования правообладателя противопоставленных знаков на БАРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (дата внесения изменений - 13.04.2007), и, следовательно, данные противопоставления должны быть сняты, неубедителен, поскольку при рассмотрении возражения по существу коллегией Палаты по патентным спорам оценке подвергалась правовая ситуация, имевшая место на дату принятия возражения к рассмотрению.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 09.01.2007.**