

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 БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Республика Кипр (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005702797/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005702797/50 с приоритетом от 02.02.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя словесные и изобразительные элементы. Словесную часть заявляемого обозначения составляет словесный элемент "БОЧКАРЕВ", выполненный прописными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

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 (ООО "Пивоварня Хейнекен") в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ товарными знаками "БОЧКАРЕВ" и "BOTCHKAROV" по свидетельствам №189248/1 с приоритетом от 02.11.1998, №189067/1 с приоритетом от 03.03.1999;

- зарегистрированными на имя другого лица (Браво Холдингс Лимитед, Республика Кипр) комбинированными товарными знаками со словесным элементом "БОЧКАРЕВ" по свидетельствам №239978, №239979, №239980 с приоритетом от 08.06.2001, и товарным знаком "BOTCHKAROV" по свидетельству №223049 с приоритетом от 19.10.2000;

- сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных обозначений.

Несмотря на утверждение заявителя относительно того, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №239978, №239979, №23998, №223049 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. Письмо-согласие от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №189067/1 и №189248/1 также не принято во внимание, так как, по мнению экспертизы, имеет место фонетическое тождество словесных элементов сравниваемых обозначений. Учитывая изложенное, противопоставленные товарные знаки явились препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

- ООО "Пивоварня Хейнекен" не возражает против регистрации заявленного комбинированного обозначения "БОЧКАРЕВ" по заявке №2005702797/50 на имя компании БАРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, являющейся единственным учредителем ООО "Пивоварня Хейнекен";

- экспертизой неправомерно отказано в приеме письма-согласия от ООО "Пивоварня Хейнекен";

- фонетическое тождество сравниваемых обозначений не может служить признанию обозначений тождественными;

- товарные знаки по свидетельствам №189248/1 и №189067/1 зарегистрированы в отношении безалкогольных напитков, которые не являются однородными заявленному товару "пиво".

- 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 №2005702797/50 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 (02.02.2005) поступления заявки №2005702797/50 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.

Заявленное комбинированное обозначение включает словесный элемент "БОЧКАРЕВ", носящего фантазийный характер, расположенного в центре, выполненного прописными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом, на основании которого 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 №223049, №239978, №239979, №239980 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.

Что касается тождественности заявленного обозначения с противопоставлениями по свидетельствам №189248/1 и №189067/1, то они также не могут быть сняты в силу фонетического (семантического) тождества, входящих в их состав "сильных" словесных элементов. Более того, что касается однородности безалкогольных напитков, зарегистрированных по указанным свидетельствам, то

они являются однородными в отношении безалкогольных напитков, указанных в перечне заявки №2005702797/50, поскольку соотносятся как род/вид.

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"/"BOTSCHKAROV".

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 БАРРЕЛ 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 решение экспертизы от 09.01.2007 оставить в силе.**