

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, 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 07.08.2007, поданное Дорошенко Игорем Николаевичем, на решение экспертизы от 14.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006700942/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006700942/50 с приоритетом от 20.01.2006 заявлено на имя Дорошенко Игоря Николаевича, 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Балка Рябинына, 1 (далее – заявитель) в отношении товаров 32 и услуг 43 класса МКТУ. Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Добрый эль».

Решение экспертизы от 14.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 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 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

В решении экспертизы отмечается, что:

- заявленное обозначение включает словесный элемент «Эль» (наиболее известное название пива верхнего брожения), которое для части товаров 32 класса МКТУ (пиво, а именно эль) и услуг 43 класса МКТУ является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил, поскольку указывает на конкретный вид товаров и назначение услуг;

- для остальных заявленных товаров 32 класса МКТУ, не относящихся к товарам с наименованием «Эль», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Добрая» по свидетельству № 190394, 188318, 234696 для однородных товаров и услуг 32 и 43 класса МКТУ и заявленными обозначениями по заявкам № 2004726838/50, 2004726840/50, 2004726841/50 для однородных товаров и услуг 32 и 43 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.08.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- правоприменительная практика экспертизы показывает, что слово «Эль» регистрируется в отношении товаров 32 и услуг 43 класса МКТУ в составе товарных знаков;

- экспертизой не учтено, что эль – древнейшее паллиативное именование Единого Бога в Библии иудаизма, вошедшей в состав Библии христианской; в славянской библии традиционно переводится словом «Бог». Слово «Эль» имеет значение «быть сильным, могущественным» и выступает как имя нарицательное;

- таким образом, приведенные в решении экспертизы международные регистрации более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (20.01.2006) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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 в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Добрый Эль», выполненное стандартным шрифтом русским алфавитом. Цвет букв желтый в красной обводке. Буквы «Д» и «Э» заглавные. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В возражении заявитель ограничил перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, исключив товары 32 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ – столовые на производстве и в учебных заведениях.

Анализ общедоступных словарно-справочных изданий показывает, что словесное обозначение Эль, входящее в заявленное обозначение, является наиболее известным названием пива верхнего брожения (см. Толковый словарь русского языка. Н.Ю. Шведова, С.И. Ожегов). Следовательно данный элемент носит описательный характер по отношению к товарам 32 класса МКТУ, поскольку указывает на его вид. В отношении других товаров 32 класса, не являющихся пивом, слово «Эль» является ложным, так как содержит сведения о товаре, не соответствующие действительности.

Для услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение, в том числе его элемент «Эль», не являются прямым указанием на вид услуг, их качество, количество, свойство, назначение, место оказания. Для потребителя обозначение «Добрый Эль» может ассоциироваться лишь с тем, что в заведении общественного питания подается напиток «Эль», что применительно в оказанию услуг «закусочные, кафе,

кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания и услуги баров» соответствует действительности.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака также основано на наличии старших прав (то есть с более ранним приоритетом) на зарегистрированные в настоящее время товарные знаки, а именно:

- словесный товарный знак «Добрая» по свидетельству № 190394 с приоритетом от 13.10.1997, зарегистрированный на имя Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова, для товаров 05, 29, 30 и услуг 39, 42 классов МКТУ [1];

- словесный товарный знак «Добрый» по свидетельству № 188318 с приоритетом от 13.10.1997, зарегистрированный на имя Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова, для товаров 05, 29, 30 и услуг 39, 42 классов МКТУ [2];

- словесный товарный знак «Добрый» по свидетельству № 234696 с приоритетом от 27.04.2002, зарегистрированный на имя Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова, для товаров 05, 32 и услуг 39 классов МКТУ [3];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Добрый» по свидетельству № 328530 с приоритетом от 19.11.2004, зарегистрированный на имя Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова, для товаров 05, 20, 23, 29, 30, 32 и услуг 35 и 39 классов МКТУ [4];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Добрый» по свидетельству № 328535 с приоритетом от 19.11.2004,, зарегистрированный на имя Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова, для товаров 05, 20, 23, 29, 30, 32 и услуг 35 и 39 классов МКТУ [5];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Добрый» по свидетельству № 328531 с приоритетом от 19.11.2004,, зарегистрированный на имя Сойра Инвестментс Лимитед, Британские Виргинские острова, для товаров 05, 20, 23, 29, 30, 32 и услуг 35 и 39 классов МКТУ [6]ю

Анализ перечней товаров и услуг товарных знаков [3-6] показывает, что в них отсутствуют услуги, однородные услугам 43 класса МКТУ – закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, поэтому они не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для указанных услуг.

Обращение к перечням товаров и услуг противопоставленных регистраций [1 и 2] показало, что в них присутствуют услуги 42 класса МКТУ – обеспечение пищевыми продуктами.

Анализируя услуги 42 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2006700942/50, а именно, «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров», следует руководствоваться определениями этих понятий, данными в толковом словаре русского языка (С.И. Ожегов. Н.Ю. Шведова, Словарь русского языка: 70000 слов/ под ред. Н.Ю. Шведовой. – 22-е изд. Стер. – М.: Рус. Яз. 1990):

Закусочная – род столовой, где закусывают (стр. 212);

Кафе – небольшой ресторан (стр. 271);

Кафетерий – род кафе, обычно с системой самообслуживания ((стр. 271);

Ресторан – род столовой (обычно хорошо обставленной), с музыкой), где можно заказать дорогие кушанья, закуски, напитки, вина (стр. 676);

Столовая – учреждение общественного питания (стр. 768).

Изложенное позволяет утверждать, что данный перечень включает так называемые «места общественного питания» разного уровня, причем услуги, оказываемые данными предприятиями, в ряде случаев не только позволяют утолить чувство голода, но и приятно провести время, послушать музыку, отдохнуть и т.п.

Что касается услуги «обеспечение пищевыми продуктами» (обеспечить – снабдить чем-нибудь в нужном количестве (с. 424), снабдить, снабжение – совокупность мероприятий по удовлетворению материальных потребностей

населения, каких либо организаций, (с. 735)), то она предполагает реализацию продовольственных товаров через сеть торговых предприятий, которые не занимаются приготовлением пищевых продуктов.

Принимая во внимание принципы определения однородности услуг, представляется очевидным, что потребитель, желающий провести досуг, поужинав в кругу друзей в приятной обстановке, не обратится за этой услугой в предприятия, занимающиеся обеспечением пищевыми продуктами. Нельзя не отметить и различие в потребителе, так как, в частности, услуга по обеспечению пищевыми продуктами, может оказываться не только физическим лицам, но и юридическим лицам.

Учитывая, что проведенный анализ однородности услуг показывает отсутствие однородности услуг, нет необходимости оценивать сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1 и 2].

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 07.08.2007, отменить решение экспертизы от 14.05.2007 и зарегистрировать товарный знак.

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

(591) Красный, желтый.

(511)

43 - Закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания,
услуги баров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.