

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 16.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ДАСКО-ТРЕЙД» на решение экспертизы от 19.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2005723914/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005723914/50 с приоритетом от 08.09.2005 является ООО «КОМПАНИЯ «ДАСКО-ТРЕЙД», г. Уфа (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 19.03.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям 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 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее-Закон), и пунктом 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее-Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками на имя иных лиц, а именно:

- с товарным знаком, «СЕРЕБРЯННЫЙ КЛЮЧ», зарегистрированным для товаров 32 класса МКТУ, свидетельство № 188124, приоритет от 06.10.1999г. [1];

- с товарным знаком «СЕРЕБРЯННЫЙ КЛЮЧ», зарегистрированным для однородных товаров 32 класса МКТУ, свидетельство №149088, приоритет от 11.10.1995г . [2].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.07.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату вынесения решения у экспертизы не было оснований для квалификации заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ однородными товарам, указанным в регистрации по свидетельству № 188124, поскольку действие противопоставленной регистрации было прекращено на основании решения Палаты по патентным спорам от 14.04.2006;

- регистрация - «СЕРЕБРЯННЫЙ КЛЮЧ» (св-во № 149088 на имя ООО «Серебряный ключ», 659352, Алтайский край, Бийский р-н, с. Стан-Бехтемир, с приоритетом от 11.10.1995 г, для товаров 32 класса МКТУ: безалкогольные напитки, воды газированные, воды минеральные, воды столовые - никак не может мешать регистрации заявленного обозначения по товарам 33 класса, т.к. эти товары не однородны товарам 33 класса: алкогольные напитки за исключением пива; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка; анисовый ликер; аперитивы; арак; бренди; вина; вишне-

вая водка; виски; водка; горькие настойки; джин; коктейли; кюрасо; ликеры; медовый напиток; мятная настойка; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры); пикет; рисовый спирт; ром; sake; сидры; спиртные напитки; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые, указанные в перечне заявки;

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- Копия материалов заявки №2005 723914/50(976084) на 1 л. в 1 экз.[1];
- Решение об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания), принятое по заявке №2005723914/50(976084) от 19 марта 2007 г. с приложениями на 1 л. в 1 экз. [2];
- Копия решения Палаты по патентным спорам от 14.04.2006 на 5 л. в 1 экз. [3];
- Копии противопоставленных регистрации на 2 л. в 1 экз. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.09.2005) поступления заявки № 2005723914/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно пункту 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 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистрации показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СЕРЕБРЯННЫЙ КЛЮЧ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; коктейли безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков», а так же товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка; анисовый ликер; аперитивы; арак; бренди; вина; вишневая водка; виски; водка; горькие настойки; джин; коктейли; кюрасо; ликёры; медовый напиток; мятная настойка; напитки, способствующие пищеварению [спиртные

напитки, ликеры]; пикет; рисовый спирт; ром; sake; сидры; спиртные напитки; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые».

Анализ противопоставленных товарных знаков [1,2] и заявленного обозначения показал, что данные товарные знаки и заявленное обозначение включают в себя тождественное словосочетание «СЕРЕБРЯННЫЙ КЛЮЧ», что обуславливает вывод о семантическом, фонетическом и графическом сходстве указанных обозначений и их ассоциировании в целом.

Вместе с тем, Палатой по патентным спорам было установлено, что на основании решения Палаты по патентным спорам от 14.04. 2006 правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена частично с сохранением её действия в отношении товаров 32 класса МКТУ - «пиво».

Указанное, снимает необходимость учитывать товарный знак по свидетельству № 188124 в качестве противопоставления в отношении товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

Анализ однородности товаров показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво». Данная товарная позиция полностью совпадает с товарами 32 класса МКТУ а именно «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое», указанными в перечне заявки, в отношении которой испрашивается правовая охрана.

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «безалкогольные напитки, воды газированные, воды минеральные, воды столовые».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: «аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; коктейли безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков». Очевидно, что такие товары как «безалкогольные напитки»,

содержащиеся в перечне противопоставленной регистрации [2], в силу своего состава, способа производства, круга реализации, являются однородными товарами, либо соотносятся между собой как «род-вид», с такими товарами как, «аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; коктейли безалкогольные; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков», указанными в перечне заявки № 2005723914/50.

Учитывая изложенное у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания для утверждения о том, что регистрация обозначения по заявке № 2005723914/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 16.07.2007, отменить решение экспертизы от 19.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

- (511) 33 алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка; анисовый ликер; аперитивы; арак; бренди; вина; вишневая водка; виски; водка; горькие настойки; джин; коктейли; кюрасо; ликёры; медовый напиток; мятная настойка; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; пикет; рисовый спирт; ром; sake; сидры; спиртные напитки; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.