

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 10.01.2007, поданное ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 11.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004727842/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004727842/50 с приоритетом от 01.12.2004 является Закрытое акционерное общество «Группа предприятий «ОСТ», Московская область.

В качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – «напитки алкогольные» заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, содержащую изобразительные и словесные элементы, в том числе «СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ», «НАСТОЙКА СЛАДКАЯ», «0,5 л.», «сахар 20г/см³», «20%».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, зеленом, темно-зеленом, черном, коричневом, красном, темно-красном, желтом цветовом сочетании.

Экспертизой ФИПС вынесено решение от 11.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 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 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное комбинированное обозначение со словесными элементами «СЕВЕРНАЯ

КЛЮКВЕННАЯ» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с имеющим более ранний приоритет товарным знаком «СЕВЕРНАЯ» по свидетельству №131567, зарегистрированным на имя другого лица.

Также в решении экспертизы указано, что элементы «КЛЮКВЕННАЯ» «НАСТОЙКА СЛАДКАЯ», «0,5 л.», «сахар 20г/см³», «20%» указывают на вид, состав, свойства и характеризуют товары, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

При этом словесный элемент «НАСТОЙКА» для товаров 33 класса МКТУ, не имеющих наименование «настойка» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.01.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем до даты подачи настоящего возражения было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №131567;
- по результатам рассмотрения заявления Палатой по патентным спорам было принято решение от 06.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №131567.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элементов «КЛЮКВЕННАЯ» «НАСТОЙКА СЛАДКАЯ», «0,5 л.», «сахар 20г/см³», «20%».

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

С учетом даты (01.12.2004) поступления заявки 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания материала или состава сырья, указания объема (пункт 2.3.2.3 Правил).

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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.

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.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004727842/50 представляет собой этикетку, содержащую изобразительные и словесные элементы, в том числе «СЕВЕРНАЯ КЛЮКВЕННАЯ», «НАСТОЙКА СЛАДКАЯ», «0,5 л.», «сахар 20г/см³», «20%».

Элементы «КЛЮКВЕННАЯ», «НАСТОЙКА СЛАДКАЯ», «0,5 л.», «сахар 20г/см³», «20%» указывают на вид, состав, свойства, объем приведенных в перечне товаров, в связи с чем являются неохраноспособными. Вместе с тем, данные элементы не занимают в обозначении доминирующего положения и, согласно требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включен в товарный знак как неохраняемые элементы, что заявителем не оспаривается.

Также следует согласиться с доводом экспертизы, что «настойка» является одним из видов алкогольных напитков, в связи с чем в отношении иных алкогольных напитков данный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара, маркированного заявленным обозначением, согласно пункту 3 статьи 6 Закона.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона экспертизой была приведена ссылка на наличие сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и зарегистрированного на имя иного лица товарного знака «СЕВЕРНАЯ» по свидетельству №161567.

Сходство сравниваемых знаков основано на наличии сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам, что заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся сведения о том, что на дату подачи возражения (10.01.2007) Палатой по патентным спорам было принято решение от 06.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №131567.

Таким образом, оснований для отказа не имеется, и регистрация заявленного обозначения по заявке №2004727842/50 в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ – «напитки алкогольные, а именно настойки» в качестве товарного знака может быть осуществлена.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.01.2007, отменить решение экспертизы от 11.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) неохраняемые элементы: «КЛЮКВЕННАЯ», «НАСТОЙКА
СЛАДКАЯ», «0,5 л.», «сахар 20г/см³», «20%»;

(591) белый, зеленый, темно-зеленый, черный, коричневый,
красный, темно-красный, желтый;

(511)

33- напитки алкогольные, а именно настойки.