

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 №4520, рассмотрела возражение от 06.11.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Игристые вина», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006713061/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006713061/50 с приоритетом от 18.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СВЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 08.08.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «НА ВЕЧЕРИНКЕ» по свидетельству №196365 с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на утверждении об их ассоциировании между собой в целом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.11.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 08.08.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как различаются количеством и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как различаются количеством и составом букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как заявленное обозначение представляет собой единое устойчивое словосочетание, имеющее определенное смысловое значение, которое отличается от смыслового значения противопоставленного знака;
- 4) заявителем было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 08.08.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (18.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «СВЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №196365 с приоритетом от 06.04.1999 представляет собой словесное обозначение «НА ВЕЧЕРИНКЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанного товарного знака на дату принятия возражения к рассмотрению осуществлялась, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию показал, что сравниваемые обозначения в целом («СВЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» – «НА ВЕЧЕРИНКЕ») не являются сходными, так как различаются фонетической длиной, а именно, количеством слогов (7 слогов – 5 слогов), количеством звуков (17 звуков – 11 звуков), а также составом звуков (совпадают только 8 звуков из 17).

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые обозначения являются словосочетаниями, состоящими из двух слов, и начальные слова этих словосочетаний, которые первыми произносятся и воспринимаются на слух, существенно отличаются друг от друга: в заявленном обозначении – это значимая часть речи (прилагательное), а в противопоставленном знаке – служебная часть речи (предлог). Различаются также и конечные звуки обозначений. Указанное обуславливает фонетическое восприятие заявленного обозначения, отличное от восприятия противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые обозначения («СВЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» – «НА ВЕЧЕРИНКЕ») производят различное зрительное впечатление, обусловленное разной визуальной длиной, а именно, отличаются количеством букв (17 букв – 11 букв) и разным составом букв (совпадают только 8 букв из 17).

«Вечеринка» – это вечернее собрание молодежи для развлечений (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»). Одно из значений слова «свет» – ограниченный круг людей, принадлежащих к привилегированным классам (см. там же).

В силу указанного семантическое значение заявленного обозначения существенно отличается от семантического значения противопоставленного знака: «СВЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» – вечернее собрание для развлечений ограниченного круга людей, принадлежащих к привилегированным классам. При этом заявленное обозначение отвечает на вопрос «Что?» – светская вечеринка, а противопоставленный знак отвечает на вопрос «Где?» – на вечеринке.

Изложенное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений и по семантическому критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами 33 класса МКТУ, в отношении которых осуществлялась на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака.

Кроме того, следует отметить, что на дату рассмотрения возражения, на основании решения Палаты по патентным спорам от 02.09.2008, действие регистрации противопоставленного товарного знака досрочно частично прекращено, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.11.2007, отменить решение экспертизы от 08.08.2007 и зарегистрировать обозначение «СВЕТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА» по заявке №2006713061/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

- 33 – аперитивы; бренди; вина; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные [за исключением пива]; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры; экстракты спиртовые.

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