

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 31.03.2008, поданное ООО «Байк», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «UKRAINIAN БАУКА» по свидетельству №333374, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «UKRAINIAN БАУКА» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.09.2007 за №333374 для товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Нэчитайло-Риджок Ольги Володымыриwnы, Украина (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 11.07.2015.

Оспариваемый товарный знак «UKRAINIAN БАУКА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 31.03.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333374, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «БАЙК», свидетельство №291895, приоритет 18.11.2004, на имя ООО «Байк», Россия [1];

- «ВАЙК», свидетельство №229787, приоритет 05.04.2001, на имя ООО «Байк», Россия [2];
- комбинированный «ВАЙК», свидетельство №215157, приоритет 07.09.1999, на имя ООО «Байк», Россия [3];
- слово «UKRAINIAN» является лексической единицей английского языка и переводится как «украинский, украинец, украинка, украинский язык», для любого из вариантов перевода слово «UKRAINIAN» ассоциируется исключительно с Украиной, слово «БАУКА» не имеет семантического значения в основных языках и является фантазийным словом;
- оспариваемый товарный знак представляет собой не осмысленное, неразрывное словосочетание, а бессмысленный набор не связанных друг с другом слов;
- элемент «UKRAINIAN» является слабым элементом, который ассоциируется с Украиной и воспринимается как разновидность географического наименования, т.е. относится к слабым, описательным элементам;
- слово «БАУКА» является запоминающимся, акцентирующим на себя внимание, а также сильным элементом, в виду этого сходство именно этого элемента определяет сходство сравниваемых обозначений в целом;
- звуковое сходство сравниваемых товарных знаков определяется полным фонетическим вхождением знаков «БАЙК», «ВАЙК», одинаковым расположением совпадающих слогов, звуков и звукосочетаний;
- сходство сравниваемых товарных знаков усиливается за счет того, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков, объединенную фонетически тождественным элементом «БАЙК/ВАЙК». В серию также дополнительно входят товарные знаки по свидетельствам №№ 328432, 337835;
- графическое сходство словесных обозначений не выступает в качестве самостоятельного критерия, поэтому не анализируется в возражении;
- сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки одних и тех же напитков 33 класса МКТУ, которые относятся к одному и тому же виду, имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по

свидетельству № 333374 недействительной в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.12.2008, лицом, подавшим возражение, были представлены фотографии упаковки продукции правообладателя, маркируемые оспариваемым товарным знаком {3} и претензионную переписку с ООО «Байк» {4}.

В подтверждении изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки сведений о свидетельствах №№ 333374, 215157, 229787, 291895, 328432, 337835 на 16 л. {1} и копии страниц электронного словаря и украинского алфавита на 3 л. {2}.

Правообладателем 23.12.2008 был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и все противопоставленные товарные знаки фонетически не сходны, поскольку имеют различный словесный состав и различную долготу звучания слов «ВАУКА/БАЙК/ВАІК»;

- графически сравниваемые обозначения также не сходны, поскольку производят различное зрительное впечатление;

- семантически сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными в силу фантазийности всех противопоставленных товарных знаков и оспариваемого обозначения в целом;

- в силу отсутствия сходства знаков нельзя утверждать, что оспариваемый товарный знак войдет в глазах потребителей в противопоставленную серию знаков.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 333374 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты приоритета (11.07.2005) заявки №2005716855/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «UKRAINIAN БАУКА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «БАЙК» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «БАИК» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным. В центре знака расположен словесный элемент «БАИК», выполненный вертикально заглавными буквами латинского алфавита. На него наложены словесные элементы «VODK», «S BERIA», «BAI ALSKAYA», выполненные со смещением относительно друг друга и наложены на буквы «А», «I», «К» таким образом, что эти буквы могут быть восприняты как входящие в слова. Словесные элементы «VODK», «S BERIA», «BAI ALSKAYA» выполнены стандартным шрифтом меньшего размера, чем «БАИК», заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «VODKA» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров показал, что товары 33 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как «род-вид».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Противопоставляется серия знаков, объединенная элементом «БАЙК/БАИК», фонетически сходным с элементом «БАУКА» оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, наличие в оспариваемом знаке двух слов, т.е. наличие дополнительного элемента «UKRAINIAN», приводит к тому, что сравниваемые обозначения имеют разную длину звукового ряда, разное количество букв/звуков, слогов, что обуславливает фонетическое несходство знаков в целом.

Наличие в противопоставленном товарном знаке [3] дополнительных элементов «SIBERIA», «BAIKALSKAYA» еще более усиливает фонетическое несходство сравниваемых знаков.

Анализ словарей основных европейских языков и русского языка позволил выявить, что лексических единиц «БАЙК», «БАИК», «БАУКА» в естественных языках не существует, «UKRAINIAN» является лексической единицей английского языка и обозначает украинский, украинец, украинка. В связи с

отсутствием смыслового значения у оспариваемого товарного знака в целом и у противопоставленных товарных знаков [1-3], отсутствуют основания для вывода о том, что в сопоставляемых обозначениях заложен одни и те же идеи, понятия.

Следует отметить, что сопоставляемые обозначения производят различное зрительное впечатление: выполнение буквами разных алфавитов в сравнении со знаком [1], использование различного начертания букв при исполнении знаков в сравнении со знаком [2], наличие дополнительных словесных элементов и оригинальной графической проработки в сравнении со знаком [3]. Сказанное позволяет сделать вывод о графическом несходстве знаков в целом.

Сопоставляемые обозначения не сходны ни по одному из критериев сходства, в связи с чем нет оснований для признания того, что знаки будут ассоциироваться в целом.

Аргумент о том, что указанный в возражении товарный знак по свидетельству № 337835 входит в противопоставляемую серию знаков не может быть признан убедительным, поскольку он содержит словесный элемент «БАЙКА», отличный от словесного элемента «ВАИК/БАЙК», положенного в основу противопоставленной серии знаков. Кроме того, товарный знак по свидетельству № 337835 имеет более позднюю дату приоритета (19.12.2006), чем оспариваемый товарный знак, и его владельцем является другое лицо ООО «Байкал», в связи с чем указанный знак не может быть учтен как противопоставление.

Таким образом, основания для признания регистрации № 333374 оспариваемого товарного знака «UKRAINIAN БАУКА» несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №333374.**