

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 16.03.2007, поданное ООО «ЧАРОСВИТ», Украина, г.Киев (далее – заявитель), на решение экспертизы от 18.12.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004724641/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004724641/50 с приоритетом от 26.10.2004 заявлено на регистрацию на имя Товарищество с обмежэною видповидальністю «ЧАРОСВИТ», 03191, Украина, г.Киев, ул.Крейсера «Аврора», 5, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлена этикетка, представляющая собой прямоугольник, обведенный линией салатого цвета, в который жирными размытыми мазками чуть выше середины вписано стилизованное изображение бокала на ножке с соломинкой в нем. Под бокалом расположена надпись жирным шрифтом – SHAKE, и ниже более мелким шрифтом – COCKTAILS. Выше бокала чуть левее расположена надпись «BORA BORA». В нижней части этикетки расположен прямоугольник с серой надписью «БОРА БОРА», над которым в четыре строчки мелким шрифтом написано: Один из самых известных коктейлей мира, ВОДКА, ЦЕДРА ЛИМОНА, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, СВЕЖАЯ МЯТА, ЛАЙМ, International Cocktail Dictionary, Boston, 1997. Содержимое бокала и надписи БОРА БОРА, 0,33л., 7% об. выполнены серым цветом, остальные надписи и изображение бокала – зеленым.

Решение экспертизы от 18.12.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пунктов 1, 3

статьи 6 Закона и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) 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 об отказе основано на том, что словесные элементы «BORA BORA БОРА БОРА» заявленного комбинированного обозначения представляют собой географическое наименование (остров в Тихом океане) и способно восприниматься как указание на место происхождения товара.

Экспертиза также указывает на то, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, т.к. заявителем является юридическое лицо, адресом которого является город Киев, Украина.

Кроме того, поскольку рассматриваемое обозначение включает в свой состав слово «COCKTAILS» (коктейли), указывающий на вид товара, то в отношении всех остальных заявленных товаров, за исключением товара «коктейли», заявленное обозначение является ложным.

Все входящие в заявленное обозначение цифры, символы и словесные элементы, кроме «SHAKE», являются неохраняемыми, т.к. указывают на вид, свойства, объем, место происхождения товара, а также представляют собой информацию о рецепте и составе заявленных товаров.

Вместе с тем, экспертизой отмечено, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ШЕЙК» по свидетельству №288587, с приоритетом от 02.07.1999, зарегистрированным на имя ООО «Техкомплект», Московская обл., Одинцово, в отношении товаров 32 класса МКТУ, квалифицированных как однородные всем заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении от 16.03.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- словесный элемент «SHAKE», а также другие словесные и изобразительные элементы заявленного комбинированного обозначения не являются сходными до степени смешения (фонетически, семантически, графически) с противопоставленным словесным товарным знаком «ШЕЙК» по свидетельству №288587;
- входящие в состав исследуемого обозначения слова «BORA BORA БОРА БОРА» будут ассоциироваться у потребителя в первую очередь с курортным островом, с отдыхом, а не с местом производства товаров. В связи с этим они не могут восприниматься как указание на место нахождения производителя или место производства товаров;
- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные коктейли, алкогольные напитки смешанные»;
- заявитель согласен исключить из правовой охраны все элементы, кроме слов: «SHAKE», «BORA BORA БОРА БОРА»;
- между заявителем по заявке №2004724641/50 и правообладателем противопоставленного товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству №288587 ведутся переговоры о передаче прав на заявленное обозначение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 18.12.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные коктейли, алкогольные напитки смешанные».

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Правила заполнения бланков паспортов с символикой Российской Федерации, на 5 л. [1];
2. Правила формирования машиночитаемой зоны паспорта, на 5 л. [2];
3. «Словарь иностранных слов», М, «СИРИН», 1996г., с.562 [3];
4. «Новый англо-русский словарь», издание 5-е, стереотипное, М., Изд-во «Русский язык», 1998г., на 2 л. [4];
5. Информация из сети Интернет, на 16 л. [5];

б. Бюлетень державної реєстрації, №67 (2) від 5 лютого, КІІВ, 2007, на 5 л. [6].

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

С учетом даты (26.10.2004) поступления заявки №2004724641/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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 в качестве товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2.4 Правил 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены

тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2004724641/50 является комбинированным и представляет собой вытянутый по вертикали белый прямоугольник, обведенный линией салатого цвета. В верхней части обозначения жирными размытыми мазками вписано стилизованное изображение бокала на ножке с соломинкой. Над данным изображением в левой части размещена надпись «BORA BORA». Под бокалом расположен выполненный заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «SHAKE», под которым более мелким шрифтом помещено слово «COCKTAILS». В нижней части обозначения изображен прямоугольник зеленого цвета с серой надписью «БОРА БОРА», над которым в четыре строчки мелким шрифтом написано: «Один из самых известных коктейлей мира, ВОДКА, ЦЕДРА ЛИМОНА, МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, СВЕЖАЯ МЯТА, ЛАЙМ, International Cocktail Dictionary, Boston, 1997». Под прямоугольником указан литраж (0,33 л.) и объем (7%) алкогольного напитка. Обозначение выполнено в зеленом, салатом, белом и сером цветовом сочетании.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что все входящие в его состав элементы, кроме слов «SHAKE» «BORA BORA» «БОРА БОРА» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

Словесный элемент «COCKTAILS», который также не является предметом самостоятельной правовой охраны, представляя собой указание на конкретный вид товара («cocktails» в переводе с английского языка «коктейли»), не будет являться ложным в отношении остальных заявленных товаров 33 класса МКТУ, т.к. заявитель в возражении от 16.03.2007 ограничил перечень первоначально заявленных товаров 33 класса МКТУ до товаров, относящихся к коктейлям, а именно: «алкогольные коктейли, алкогольные напитки смешанные».

Относительно вывода экспертизы о том, что комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «BORA BORA» «БОРА БОРА»

способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, необходимо отметить следующее.

Словесные элементы «BORA BORA» (транслитерация буквами русского алфавита «БОРА БОРА») представляют собой географическое название острова Французской Полинезии в Тихом океане. Площадь острова около 29 кв.км.. Расположен он в 240 км. к северо-западу от Таити. Основным экономическим фактором острова является туризм. На Бора Бора находятся самые шикарные и самые дорогие отели во всей Французской Полинезии. Этот остров является любимым местом отдыха многих мировых знаменитостей (<http://polynesia.ru/bora-bora/>).

Учитывая вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что географическое название «BORA BORA БОРА БОРА» не будет воспринято как место происхождения «алкогольных напитков, алкогольных коктейлей», поскольку будет вызывать ассоциации исключительно с отдыхом, туризмом и т.п..

Вывод экспертизы о способности ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, т.к. не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесными элементами «BORA BORA БОРА БОРА», российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории одноименного острова.

В силу отмеченных обстоятельств, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «BORA BORA БОРА БОРА», противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Заявленное комбинированное обозначение также содержит в своем составе охраноспособный словесный элемент «SHAKE», который в силу своего выполнения в центральной части обозначения, жирным шрифтом крупным размером по сравнению с другими словесными элементами, занимает доминирующее положение. Именно на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный экспертизой словесный товарный знак «ШЕЙК» по свидетельству №288587 с приоритетом от 02.07.1999 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Сравнительный анализ доминирующего словесного элемента «SHAKE» рассматриваемого комбинированного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству №288587 по факторам сходства словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил показал нижеследующее.

В ходе исследования было установлено звуковое тождество и смысловое сходство сопоставляемых словесных обозначений (SHAKE – англ.-встряска, вибрация, шейк/танец/ и др. и «ШЕЙК» - от англ. «shake - трястись» - парный бытовой английский танец). Изложенное подтверждается самим заявителем в описании заявляемого обозначения, представленном в материалах заявки №2004724641/50.

При установлении сходства словесных обозначений различия в графическом выполнении словесных элементов (использование в написании разных алфавитов) не являются решающими, поскольку звуковой фактор и смысловая нагрузка при изменении графики не меняются.

Установленное сходство словесного элемента комбинированного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака позволяет коллегии Палаты по патентным спорам признать заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №288587 сходными в целом.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные коктейли, алкогольные напитки смешанные».

Противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана для товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Сравнительный анализ однородности товаров 32 класса МКТУ противопоставленного знака и товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения показал, что они являются однородными, поскольку они относятся к



алкогольной продукции, представляют собой товары широкого потребления, для которых характерны одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004724641/50 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ШЕЙК» по свидетельству №288587 другого лица, охраняемым в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам особом мнении от 06.09.2007 указано, что лицо, подавшее возражение, из-за отказа в удовлетворении ходатайства о переносе заседания по рассмотрению возражения от 16.03.2007, было лишено возможности предоставить доказательства соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона. Коллегия Палаты по патентным спорам в своем решении об отказе в удовлетворении ходатайства о переносе заседания на более поздний срок руководствовалась тем, что лицу, подавшему возражение, было предоставлено достаточно времени для предоставления документов, подтверждающих, что заявителем по заявке №2004724641/50 и правообладателем противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №288587 является одно и то же лицо. Следует отметить, что данные документы на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, а также в процессе подготовки решения представлены не были.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 18.12.2006.**