

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 19.03.2007, поданное Кириным Александром Юрьевичем, Москва (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005709439/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005709439/50 с приоритетом от 22.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено объемное обозначение в виде бутылки, которая выполнена в виде стилизованного лебедя. Основное тело бутылки выполнено в виде цилиндра, плавн переходящего в горлышко бутылки, закрытое винтовым элементом, и смещенное по горизонтальной оси вправо и продолжающее с правой стороны вертикальную линию, с левой - лекальную вогнутую линию. Правая сторона цилиндрического тела бутылки дополнена объемным телом в виде ребристого по горизонтали неправильного параллелепипеда с закругленными углами и ребрами, стилизованными под оперение лебедя. На переднем плане бутылки нанесен словесный элемент «ВОДКА», выполненный стилизованными латинскими буквами, в котором первые две буквы «VO» представлены внутри окружности в латинице заглавными буквами с восклицательным знаком. В нижней части тела бутылки проходит горизонтальная тонкая линия, не достигающая боковых сторон.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.01.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992

№3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными
 Федеральным законом от 11.12.2002 №166ФЗ, введенного в действие с
 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное объемное обозначение со словесным элементом «VO!dka» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя другого лица товарными знаками:

- «ВО» «бис» по свидетельству №191029, с приоритетом от 08.02.2000, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];
- «VO» «bis» по свидетельству №191032, с приоритетом от 08.02.2000, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [2].

Вывод о сходстве основан на фонетическом сходстве словесных составляющих знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.03.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Заявленное обозначение является объемным, в то время как противопоставленные товарные знаки являются словесными, следовательно, в соответствии с «Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» данные обозначения не могут сравниваться.

2. Графическое исполнение противопоставленных словесных элементов не позволяет рассматривать их как значимые в качестве противопоставления их части заявленного обозначения, так как присутствующие словесные элементы «БИС» и «BIS», вписанные в буквы «О» в противопоставленных знаках, имеют самостоятельное фонетическое и смысловое значение и занимают вместе с буквами «О» доминирующее положение в композициях, которые, тем самым, абсолютно не сходны с заявленной частью обозначения VO!dka ни фонетически, ни графически, ни семантически.

3. Заявленное объемнообозначение представлено в виде оригинальной бутылки, на переднем плане которой написано название товара.

4. Словесный элемент «водка» выполнен композиционно стилизованным оригинальным шрифтом, при этом цельность слова не нарушается, несмотря на то, что после первого слога «VO» расположен восклицательный знак, поскольку является частью дизайна и выполнен стилизованным в виде искривленной лекальной линии, упирающейся в окружность, составляя, при этом, единое целое с окружностью, в связи с чем этот элемент не может делить слово «VO!dka» на две части.

5. Таким образом, оригинальный шрифт словесной части заявленного обозначения не влияет на восприятие потребителем данного словесного обозначения, которое воспринимается не иначе как слово «водка», тем более, что оно расположено на теле бутылки, которая заявлена для регистрации в качестве объемного товарного знака для товара «водка» 33 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2005709439/50.

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

С учетом даты (22.04.2005) поступления заявки 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 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 ~~ты~~ 7 ~~За~~она не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными

на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми 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.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.24 Правил).

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.43 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание ро (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является объемным включающим словесный элемент «VO!dka», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, состоящий из двух частей: «VO» и «dka», разделенных между собой восклицательным знаком, при этом первые две буквы «VO» являются заглавными, выполнены жирным шрифтом и с восклицательным знаком заключены в окружность. Словесный элемент «dka» выполнен более мелкими буквами стандартным шрифтом и расположен вне окружности.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является комбинацией объемного обозначения с словесным, то есть относится к комбинированным обозначениям. При этом индивидуализация знака происходит, в том числе, через словесный элемент поскольку словесные элементы обладают большей различительной способностью, чем другие виды знаков так как могут восприниматься и на слух, и визуально, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

Таким образом, при анализе заявленного объемного обозначения выявлено, что композиционное построение словесного элемента «VO!dka» выполнено таким образом, что словесный элемент «dka» занимает в нем второстепенное положение и внимание потребителя будет акцентироваться именно на словесном элементе «VO!», который воспринимается как самостоятельный элемент в силу композиционных особенностей знака. Добавление к нему букв «dka»

воспринимается как «обыгрывание» словесного элемента «VO!». При этом прочтение обозначения как «Vodka» говорит о слабости этого элемента в силу указания им на вид товара.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя другого лица знаков [1 - 2].

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «BO» «бис», выполненное буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент «BO» выполнен большими буквами черного цвета жирным шрифтом, а словесный элемент «бис» написан вертикально маленькими буквами и помещен в букву «O».

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «VO» «bis», выполненное буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент «VO» выполнен большими буквами черного цвета жирным шрифтом, а словесный элемент «bis» написан вертикально маленькими буквами и помещен в букву «O».

Основная индивидуализирующая нагрузка падает на элементы «BO»/ «VO», а «бис»/ «bis» носит второстепенный характер.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 - 2] было установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «BO»/«VO», то есть имеет место фонетическое вхождение словесных элементов противопоставленных знаков в заявленное обозначение, что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2(а) Правил.

Необходимо учитывать, что в составе противопоставленных знаков словесные элементы «BO» и «VO» являются основными, поскольку выполняют основную индивидуализирующую функцию, так как именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

В этой связи следует констатировать наличие звукового сходства сравниваемых обозначений.

В отношении оценки графического сходства сравниваемых обозначений, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Графические отличия не влияют на вывод об ассоциировании знаков, поскольку носит второстепенный характер.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Товары 33 класса МКТУ по заявке №2005709439/50 являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к «алкогольным напиткам». Таким образом, товары сопоставляемых обозначений совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное объемное обозначение со словесным элементом «VO» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками «VO» «бис», «VO» «bis» (свидетельства №191029, №191032) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2007, оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2007.