

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.05.2007, поданное фирмой АПУ ЭКСК, Монголия, на решение экспертизы от 26.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005715667/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005715667/50 с приоритетом от 28.06.2005 заявлено на имя фирмы АПУ ЭКСК, Чингиз Авеню, Улан-Батор 36, Монголия (далее – заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ – пиво и 33 класса МКТУ – водка.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение «CHINGGIS KHAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, представляет собой имя собственное, транслитерация – Чингиз Хан.

Решение экспертизы от 26.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Экспертизой сделан вывод, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированными знаками, включающими словесные элементы «CHINGGIS» и «GRAND KHAAN», правовая охрана которым предоставлена на имя «SPIRT BAL BURAM CO», Mandal Soul Selenge Province, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, которые также являются однородными товарам 32 класса МКТУ (международные регистрации № 838513[1] и №838514[2]);

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «CHINGGIS», и словесным знаком «CHINGGIS BEER», правовая охрана которым предоставлена на имя «EASTEXIM AG», Herenmatstrasse 11, MuttENZ (CH) CH-4132, domiciled in CH в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, которые также являются однородными товарам 33 класса МКТУ заявленного обозначения (международные регистрации № 720319 [3] и № 720320 [4] с конвенционным приоритетом 28.05.1999).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.05.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- на основании решений Палаты по патентным спорам, вступивших в силу 28.04.2007 досрочно полностью прекращена правовая охрана международных регистраций № 720319 и № 720320 по причине их неиспользования на территории Российской Федерации;

- в отношении международных регистраций № 838815 и № 838814 приняты окончательные решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров;

- таким образом, приведенные в решении экспертизы международные регистрации не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2005715667/50.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (28.06.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. 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 обозначение представляет собой словосочетание «CHINGGIS KHAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя других лиц знаков по международным регистрациям №838513 [1], №838514 [2], №720319 [3], №720320 [4].

Противопоставленные знаки, как словесный [4], так и комбинированные [1-3], включают словесные элементы «GRAND KHAAN» [1], «CHINGGIS» [2], «CHINGIS BEER» [3-4].

При оценке сходства сравниваемых знаков Палата по патентным спорам учитывала фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения «CHINGGIS KHAN» и доминирующих словесных элементов «CHINGGIS» [2-4], «GRAND KHAAN» [1]. При этом изобразительный элемент знаков [1-2] персонифицируется благодаря словесному элементу, вызывая ассоциации с исторической личностью Монголии – Чингиз Ханом. Учитывая, что сравниваемые знаки предназначены для маркировки одних тех же товаров 32 и 33 класса МКТУ вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения является правомерным.

Вместе с тем, Палата по патентным спорам учитывает новые обстоятельства, возникшие после принятия решения экспертизы от 26.01.2007.

На основании решений Палаты по патентным спорам, вступивших в силу 28.04.2007, досрочно полностью прекращена правовая охрана международных регистраций № 720319 [3] и № 720320 [4] по причине неиспользования на территории Российской Федерации. Вместе с тем указанная информация не была отражена на сайте БД ВОИС.

При установлении правового статуса международных регистраций коллегия исходила из того, что правовой статус таких регистраций изменен (в данном случае правовая охрана международных регистраций № 720319 [3] и № 720320 [4] досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам).

По международным регистрациям № 838513 [1] и № 838514 [2] принято окончательное решение об отказе в предоставлении правовой охраны знакам на территории Российской Федерации.

Таким образом, основания для учета правомерно сделанных в решении экспертизы противопоставлений [1-4] отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.05.2007, отменить решение экспертизы от 26.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

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

Г

(511)

32 - пиво

33 - водка

Г

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 2 л. в 1 экз.