

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Простые продукты», г. Королев, Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» по свидетельству № 351687, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006738140/50 с приоритетом от 28.12.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.06.2008 за № 351687 в отношении товаров 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный комбинат «Амтел», г. Королев, Московская область (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантастичное словесное обозначение «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ», выполненное в кириллице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2010 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351687, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «простая» по свидетельству № 347041, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении

однородных товаров 33 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» по свидетельству № 351687;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 347041 является этикеткой, предназначеннной для маркировки водки, которая выполнена в форме прямоугольника;

- доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке занимает словесный элемент «простая», все остальные слова, цифры и буквы носят информационный характер и исключены из самостоятельной правовой охраны;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 351687 является словесным и выполнен стандартным шрифтом русского алфавита;

- графическое сходство сравниваемых знаков основано на использовании стандартного шрифта русского алфавита;

- фонетическое сходство обусловлено двойным повторением большей части совпадающих звуков;

- слово «простая» является прилагательным женского рода от существительного «простота»;

- словосочетание «проще простой» образовано путем прибавления сравнительной степени именно к прилагательному женского рода «простая»;

- знак «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» может быть воспринят как продолжение серии водки «простая»;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак с изображением бутылки;

- дизайн бутылки и этикетки был впервые разработан лицом, подавшим возражение;

- оспариваемый товарный знак «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» используется в составе этикетки, которая повторяет дизайн противопоставленного знака;

- в товарном знаке лица, подавшего возражение, отражена сущность его фирменного наименования;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем патента на промышленный образец № 49540;

- правообладателем 01.03.2005 был заключен договор № 1/2005 от 01.03.2005 о продаже-покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца № 49540;

- до 2007 года правообладатель выпускал водку «простая» согласно указанному договору, однако впоследствии не уплатил полную сумму лицензионных платежей за использование в своей деятельности патента на промышленный образец № 49540;

- оспариваемый товарный знак «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» зарегистрирован после возникновения претензии со стороны лица, подавшего возражение;

- правообладатель оспаривал в Арбитражном суде Московской области договор № 1/2005 от 01.03.2005 о продаже-покупке исключительной лицензии на использование промышленного образца № 49540;

- решением Арбитражного суда Московской области от 10.06.2009 по делу №А41-3764/09, оставленным в силе последующими двумя судебными инстанциями, в иске о признании вышеуказанной сделки недействительной полностью отказано.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- свидетельства на противопоставленный товарный знак № 347041 и сведений о нем - на 2 л. (1);

- устава лица, подавшего возражение, за 2004 г. - на 17 л. (2);

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, подавшего возражение - на 1 л. (3);

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц лица, подавшего возражение - на 2 л. (4);

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, подавшего возражение - на 1 л. (5);

- сведений о патенте на промышленный образец № 49540 – на 4 л. (6);

- договора № 1/2005 от 01.03.2005 о продаже/покупки исключительной лицензии на использование промышленного образца – на 6 л. (7);

- судебных решений – на 43 л. (8);
- фото бутылок с этикетками – на 2 л. (9);
- распечатки с сайта <http://www.amtel-vodka.ru> – на 2 л. (10);

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351687 полностью.

Правообладателем представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарного знака «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» по свидетельству № 351687, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые товарные знаки не являются сходными, поскольку оспариваемый знак состоит из двух слов, четырех слогов и 12 буквенных элементов, в то время как противопоставленный знак состоит из одного слова, двух слогов и 7 буквенных элементов;
- оспариваемый товарный знак «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» образует цельную звуковую композицию, являющуюся оригинальной и запоминающейся;
- противопоставленный товарный знак содержит в своем составе ряд дополнительных неохраноспособных элементов, которые подчеркивают отсутствие звукового сходства;
- словесный элемент «простая» противопоставленного товарного знака может быть отнесен к семантически слабым словесным элементам и обладает низкой самостоятельной различительной способностью в силу описательности по отношению к свойствам товаров 33 класса МКТУ;
- элемент «простая» является именем прилагательным и указывает исключительно на признак предмета, то есть имеется прямая ассоциативная смысловая связь, указывающая на свойства товара 33 класса МКТУ «водка»: «водка простая»;
- оспариваемый знак будет ассоциироваться потребителем с устойчивым словосочетанием русского языка «ПРОЩЕ ПРОСТОГО», а не со словесным элементом

«простая» противопоставленного знака, что свидетельствует о семантических различиях;

- графические различия обусловлены тем, что противопоставленный товарный знак представляет собой этикетку, выполненную с использованием различных цветовых сочетаний, содержащую ряд неохраноспособных элементов и охраняемый словесный элемент «простая», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении и не занимающий доминирующего положения в составе знака, в то время как оспариваемый товарный знак выполнен обычным шрифтом в кириллице;

- правовая база, приведенная в настоящем возражении, содержит указание только на противоречие регистрации оспариваемого знака положениям пункта 1 статьи 7 Закона;

- наличие судебных споров между лицом, подавшим возражение, и правообладателем и вступивших в законную силу судебных постановлений не могут быть предметом рассмотрения настоящего возражения, поскольку не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351687 и оставить в силе его правовую охрану.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.12.2006) поступления заявки № 2006738140/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 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 требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- 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) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 351687 (1) представляет собой словесное обозначение «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита. Товарный знак (1) охраняется в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны товарному знаку (1) оспаривается из-за наличия «старшего» товарного знака по свидетельству № 347041, зарегистрированного

ранее на имя лица, подавшего возражение, для однородных перечней товаров 33 класса МКТУ.

Проанализировав материалы возражения от 07.06.2010, а также отзыв правообладателя и документы (1-10), коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующему.

Знак по свидетельству № 347041 (2) является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесные элементы «водка», «простая», «крепость 40°», «объем 0,5л». Все цифры, буквы и слова, кроме элемента «простая» исключены из самостоятельной правовой охраны. Словесный элемент «простая» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Словесный элемент «водка» расположен над элементом «простая», элементы «крепость 40°», «объем 0,5л» по своему композиционному положению размещены в правом и левом верхних углах этикетки. По краям и углам этикетки размещены изобразительные элементы в виде вензелей. Правовая охрана знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» в следующем цветовом сочетании «светло-желтый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, черный». Правообладателем знака (2) является лицо, подавшее возражение. В знаке (2) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «простая».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ» (1) и противопоставленного знака (2) свидетельствует об отсутствии сходства.

Сопоставленные знаки (1) и (2) различны по фонетическому фактору сходства словесных обозначений. Знак (1) состоит из двух слов, выполненных в одну строку и образующих словосочетание, состоящее из 12 звуков. В противопоставленном же знаке (2) элемент «простая» включает только 7 звуков. Над элементом «простая» расположены исключенные из самостоятельной правовой охраны элементы «водка», «крепость 40°», «объем 0,5л», которые оказывают влияние на звучание противопоставленного знака и тем самым вносят дополнительные фонетические различия анализируемых знаков (1) и (2).

Сопоставительный анализ знаков (1) и (2) по графическому фактору сходства показал следующее. Оспариваемый знак (1) состоит из двух слов, исполненных в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами, в то время как при написании элемента «простая» использованы строчные буквы и стилизованный шрифт с наклоном в правую сторону. Кроме того, различное общее зрительное впечатление сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено также следующим. Противопоставленный знак (2) представляет собой этикетку, исполненную в определенном цветовом сочетании и включающую, помимо словесного элемента «простая», три неохраноспособных элемента («водка», «крепость 40°», «объем 0,5л»), а также вензелеобразные изобразительные элементы, расположенные по краям и углам этикетки. Изложенное свидетельствует о значительных отличиях сравниваемых знаков (1) и (2) по визуальному фактору сходства словесных обозначений.

Сопоставительный анализ знаков (1) и (2) по семантическому фактору сходства словесных обозначений показал следующее. Как уже указывалось ранее, оспариваемый знак (1) представляет собой оригинальное словосочетание «ПРОЩЕ ПРОСТОЙ», образованное при помощи слов, производных от слова «простой» и по своему семантическому восприятию отлично от словесного элемента «простая» противопоставленного знака (2). Элемент «простая» в сочетании с элементом «водка», расположенным над словесным элементом «простая», формирует определенный смысловой образ всего знака в целом: водка, обыкновенная, ничем не примечательная (см. «Словарь русского языка», институт лингвистики РАН, М., «Русский язык», «ПОЛИГРАФРЕСУРСЫ», 1999, т. 3, с. № 526). Изложенное свидетельствует о разных смысловых оттенках, заложенных в сравниваемых знаках (1) и (2).

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2) отличны по фонетическому, графическому и смысловому факторам сходства словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 33 и услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) являются однородными по отношению к товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (2). Однако, ввиду несходства сравни-

ваемых товарных знаков товары, маркированные этими знаками, не смешиваются в гражданском обороте.

На основании вышеизложенного, оспариваемый знак (1) и противопоставленный знак (2) не ассоциируются друг с другом в целом.

Довод лица, подавшего возражение, об использовании оспариваемого знака (1) в составе этикеток, размещаемых на бутылках (9,10), коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным, поскольку в рамках пункта 1 статьи 7 Закона исследуется вопрос не об использовании, а о нарушении «старших» прав иных лиц на товарные знаки.

Информация относительно исключительных прав лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству № 385588 с изображением бутылки приняты коллегией Палаты по патентным спорам к сведению. Однако, данные исключительные права не могут служить основанием для признания регистрации оспариваемого товарного знака (1) недействительной в рамках настоящего возражения, поскольку оспариваемый знак (1) имеет более ранний приоритет, чем приоритет товарного знака по свидетельству № 385588.

Довод, связанный с оспариванием в Арбитражном суде Московской области договора о продаже-покупки исключительной лицензии на использование промышленного образца № 49540 не может быть рассмотрен в рамках данного спора, поскольку пунктом 1 статьи 7 Закона не предусмотрена оценка правомерности договора о лицензии на использование промышленного образца. Представленные судебные решения (8) также касаются споров по поводу лицензии на использование указанного промышленного образца и не могут быть учтены в настоящем решении.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака (1), как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона, является необоснованным.

Относительно части доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении, и повторяют доводы возражения,

оценка которым дана выше. В части довода лица, подавшего возражения, относительно совпадения его юридического адреса с адресом правообладателя и, как следствие, возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Указанный довод по своей сути подпадает под положения пункта 3 статьи 6 Закона, который не был указан в возражении от 07.06.2010 в качестве основания для оспаривания правовой охраны товарного знака (1) и, следовательно, не может быть рассмотрен в рамках поданного возражения. Доводы лица, подавшего возражения о том, что им впервые были разработаны дизайн бутылки и этикетки носят декларативный характер и не подтверждены документально и, кроме того, не исследуются в рамках нормы пункта 1 статьи 7 Закона. Изложенное не позволяет учесть указанные доводы в рамках настоящего решения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 351687.**