

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, рассмотрела возражение от 25.03.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Чарка», г. Новокузнецк (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007711044/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2007711044/50 с приоритетом от 17.04.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «словесное обозначение «СЕВРЮГА».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 22.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным и комбинированным товарными знаками «БЕЛУГА» по свидетельствам №257988 и №302114 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем 25.03.2009 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №257988 и №302114 не являются сходными;
- словесное обозначение «СЕВРЮГА» для алкогольных напитков является фантастическим обозначением;
- отряд осетровых велик, а сравниваемые названия Белуга и Севрюга не входят в один подвид этого семейства.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (17.04.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 их 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 признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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).

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 пунктах 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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СЕВРЮГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент «СЕВРЮГА» является лексической единицей русского языка. Согласно словарно-справочной информации (<http://slovari.yandex.ru>) «севрюга» - это проходная рыба семейства осетровых.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №257988 представляет собой словесное обозначение «БЕЛУГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №302114 является комбинированным и содержит словесное обозначение «БЕЛУГА», выполненное крупным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета, и изобразительный элемент в виде круга черного цвета с желтой окантовкой, на фоне которого размещено изображение белуги. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] принадлежат одному лицу и объединены словесным элементом «БЕЛУГА», который выполняет основную индивидуализирующую функцию знаков. Согласно словарно-справочной информации (<http://slovari.yandex.ru>) «белуга» - это ценная промысловая рыба семейства осетровых.

противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Заявленное обозначение «СЕВРЮГА» и противопоставленные товарные знаки [1, 2], объединенные словесным элементом «БЕЛУГА», содержат различный состав гласных и согласных звуков, а также характеризуются различным звучанием начальных частей обозначений (СЕВРЮ-/БЕЛУ-), что позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому фактору сходства.

При оценке графического фактора сходства сравниваемых обозначений необходимо отметить, что заявленное обозначение «СЕВРЮГА» и противопоставленные товарные знаки [1, 2], объединенные словесным элементом «БЕЛУГА», содержат различный буквенный состав, что приводит к различному визуальному восприятию знаков.

Вместе с тем, заявленное обозначение «СЕВРЮГА» и противопоставленные товарные знаки [1, 2], объединенные словесным элементом «БЕЛУГА», характеризуются подобием заложенных в сравниваемых обозначениях идей. Так, словесные элементы «СЕВРЮГА» и «БЕЛУГА» являются значимыми единицами русского языка, которые служат для обозначения вида рыб семейства осетровых (см. (<http://slovani.yandex.ru>)). В этой связи необходимо отметить, что в заявленное обозначение и в противопоставленные товарные знаки [1, 2] заложены сходные понятия и образы, связанные с ценными промысловыми рыбами. Данное обстоятельство свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по смысловому фактору сходства.

Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение «СЕВРЮГА» является фантастичным по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ, равно как и словесный элемент «БЕЛУГА» является фантастичным по отношению к товарам 33 класса МКТУ, содержащимся в перечнях регистраций. Исходя из того, что на запоминание противопоставленного знака потребителем в первую очередь влияет семантика слова «БЕЛУГА», заключающееся в оригинальности придуманного слова по отношению к маркируемым товарам, и заимствование указанного приёма заявлением

обозначением приводит к тому, что обозначения «СЕВРЮГА» и «БЕЛУГА» способны вызывать у потребителей представление о принадлежности товаров, маркированных указанными обозначениями, одному производителю. Таким образом, регистрация заявленного обозначения порождает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] следует отметить следующее.

Товары 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива)) заявленного обозначения и товары 33 класса МКТУ (aperитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые) противопоставленных товарных знаков являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковую область применения и условия реализации. Кроме того, указанные товары 33 класса МКТУ являются товарами широко потребления, поэтому опасность их смешения в гражданском обороте более высока.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1, 2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2008.**