

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.12.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007737382/50, поданное ООО «Шатер Групп», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007737382/50 с приоритетом от 30.11.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде фигурной плашки, разделенной на три части широкими горизонтальными полосами с изображенными на них дубовыми ветками, между которыми размещен словесный элемент «ЗОЛОТО ДЕРБИ», выполненный оригинальным художественным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В верхней части плашки размещен овальный медальон со стилизованным изображением жокея на скачущей лошади. Средняя часть плашки отделена от верхней декоративной лентой с изображенными на ней дубовыми листьями, при этом лента в своей центральной частью огибает медальон по верхнему контуру. Нижняя часть плашки также отделена от нее центральной части гирляндой из дубовых листьев. Словесный элемент является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ДЕРБИ» по свидетельству №211722 с приоритетом от 06.09.2000, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- визуально сравниваемые обозначения являются несходными, поскольку заявленное обозначение, выполненное с использованием оригинального дизайна и контрастных цветов, легко запоминается в отличие от лаконичной графики противопоставленного знака;

- фонетическое несходство сравниваемых обозначений заключается в том, что заявленное обозначение «ЗОЛОТО ДЕРБИ» состоит из двух слов, пяти слогов, одиннадцати букв, тогда как словесный элемент «ДЕРБИ» противопоставленного товарного знака состоит из одного слова, двух слогов и пяти букв. Кроме того, словесный элемент «ЗОЛОТО» придает заявленному обозначению особый фонетический окрас, который не может быть спутан с противопоставленным словом «ДЕРБИ»;

- словесные элементы имеют совершенно различное значение за счет вхождения в рассматриваемое обозначение элемента «ЗОЛОТО», которое имеет яркую смысловую окраску, оказывающую определенное значение на семантику заявленного обозначения в целом;

- вышеизложенное позволяет признать сравниваемые обозначения не сходными;

- наличие регистраций, включающих словесный элемент «ДЕРБИ», в отношении товаров 33 класса МКТУ указывает на то, что слово «ДЕРБИ» является слабым

элементом, утратившим различительную способность в результате многократного использования его в составе товарных знаков различными производителями.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007737382/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.11.2007) поступления заявки №2007737382/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007737382/50 является комбинированным, представляющим собой этикетку, содержащую изобразительный элемент в виде фигурной плашки, разделенной на три части широкими горизонтальными полосами с изображенными на них дубовыми ветками, между которыми размещен словесный элемент «ЗОЛОТО ДЕРБИ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. В верхней части плашки расположен овальный медальон со стилизованным изображением жокея на скачущей лошади. Средняя часть плашки отделена от верхней части декоративной лентой с изображенными на ней дубовыми листьями, при этом лента в своей центральной частью огибает медальон по верхнему контуру. Нижняя часть плашки также отделена от нее центральной части гирляндой из дубовых листьев. Обозначение выполнено с использованием белого, желтого, коричневого, темно-коричневого, желто-зеленого

цветового сочетания. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №211722 представляет собой словесное обозначение «ДЕРБИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров/услуг 29, 30, 32, 35, 42 классов МКТУ.

Следует указать, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент «ЗОЛОТО ДЕРБИ», который в силу своего словесного характера и удобного пространственного положения в знаке легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, что они являются фонетически сходными за счет полного фонетического вхождения противопоставленного словесного элемента «ДЕРБИ» в заявленное обозначение.

Семантическое сходство сопоставляемых обозначений заключается в совпадении словесного элемента «ДЕРБИ», входящего в состав как заявленного, так и противопоставленного товарного знака, на который падает логическое ударение.

Дерби - ипподромные состязания 3-летних скаковых чистокровных лошадей на дистанцию 2400 м (или 1,5 мили). Организованы впервые в 1778 году в Англии лордом Дерби. Дерби называются также главные соревнования сезона для 4-летних рысаков (смотри www.slovari.yandex.ru).

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, одинаковым стандартным шрифтом, графическое написание букв (заглавные) совпадает, в силу чего визуально сопоставляемые обозначения производят общее зрительное впечатление. Различие обозначений, обусловленное включением в заявленное обозначение изобразительных элементов, играет второстепенную роль в индивидуализации товара.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и товаров 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака по свидетельству №211722 показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров, а именно алкогольные напитки, имеют одинаковое значение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №211722 до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ является правомерным. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2007737382/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2009.