

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.10.2006, поданное Симоняном Ашотом Георгиевичем, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2004713471/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004713471/50 с приоритетом от 17.06.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТАРЫЙ ЗАМОК», выполненное простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.06.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ и части заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. В отношении части товаров 32 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации по мотивам 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 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон). В отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, содержащие фрукты; вина; пикет» заявленное обозначение признано не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО Коммерческое производственное предприятие «Северское», 353240,

Краснодарский край, Северский р-н, станица Северская, ул. Ленина, 239) товарным знаком «СТАРЫЙ ЗАМОК» по свидетельству №187101 [1] в отношении однородных товаров 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ. Следует отметить, что заявителем было получено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя указанного противопоставления, которое было принято экспертизой только в части товаров 32 класса МКТУ «пиво; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; составы для изготовления ликеров» и в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Что касается товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, содержащие фрукты; вина; пикет», то, по мнению экспертизы, в результате использования обозначения «СТАРЫЙ ЗАМОК» в течение длительного периода времени для маркировки этих товаров различными производителями, заявленное обозначение утратило различительную способность и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В возражении от 02.10.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- на территории Российской Федерации действовал товарный знак «СТАРЫЙ ЗАМОК» по свидетельству №159088, зарегистрированный 19.12.1997 на имя ЗАО «Роспродукт-Плюс», Москва в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива». На основании решения Палаты по патентным спорам от 12.11.2004 охрана указанного товарного знака была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием. Учитывая, что этот официально зарегистрированный товарный знак действовал на территории Российской Федерации с 1997 года, довод о том, что обозначение «СТАРЫЙ ЗАМОК» не способно индивидуализировать товар, поскольку не обладает различительной способностью, является неправомерным;

- существование в Интернете ряда компаний, представляющих на российском рынке алкогольную продукцию, а именно, вина, маркированные обозначением «СТАРЫЙ ЗАМОК», не является основанием для признания

данного обозначения не обладающим различительной способностью. Представленные экспертизой ссылки на Интернет-сайты этих компаний не содержат фактических данных, подтверждающих, что обозначение «СТАРЫЙ ЗАМОК» из фантазийных обозначений перешло в категорию не обладающих различительной способностью;

- экспертизой также не было представлено сведений об использовании обозначения «СТАРЫЙ ЗАМОК» в отношении «пикета»;

- сведения о винах, маркированных обозначением «СТАРЫЙ ЗАМОК», отсутствуют в какой-либо нормативно-справочной документации или в универсальных справочных изданиях как советского периода, так и настоящего времени;

- заявитель по рассматриваемой заявке планирует передать по лицензионному договору право на использование обозначения «СТАРЫЙ ЗАМОК» своему предприятию – заводу, производящему алкогольную продукцию, а именно, вина, ООО КПП «Северское».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2004713471/50 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатка информации Интернет-сайтов, на которые ссылается экспертиза [1];

- копия справочника «Сборник технологических инструкций, правил и нормативных материалов по винодельческой промышленности. Глава 30. Основные правила производства плодово-ягодных вин и сидра», М.: «Пищевая промышленность», 1973 [2];

- ГОСТ 7208-93. Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие технические условия [3];

- ГОСТ 28615-90. Виноматериалы плодовые обработанные [4];

- определение Конституционного суда Российской Федерации от 20.12.2001 г. №287-0 [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.03.2007, в качестве дополнительных материалов правообладателем была представлена копия устава ООО КПП «Северское» [6], согласно которому заявитель по рассматриваемой заявке №2004713471/50 является одним из учредителей данного предприятия.

Кроме того, в Палату по патентным спорам заявителем были направлены дополнительные материалы от 18.09.2007, в которых изложены доводы относительно представленного на стадии экспертизы ФИПС письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака «СТАРЫЙ ЗАМОК» по свидетельству №187101. Заявитель сообщает, что указанное письмо касается товарного знака, с которым заявленное обозначение является сходным до степени смешения, но не тождественным, что не противоречит положением, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона. Заявитель также обращает внимание коллегии на тот факт, что заявитель по рассматриваемой заявке – Симонян Ашот Георгиевич, является одним из учредителей ООО КПП «Северское» - правообладателя противопоставленной регистрации №187101. Кроме того, между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №187101 заключен договор об уступке данного товарного знака в отношении всех указанных в нем товаров и услуг на имя заявителя по заявке №2004713471/50.

В подтверждение изложенного заявителем был представлено заявление от 27.08.2007 на регистрацию договора уступки, а также по факсу от 24.09.2007 был направлен протокол №4 Общего собрания участников ООО КПП «Северское», а также договор об уступке товарного знака от 28.08.2007.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.06.2004) поступления заявки №2004713471/50 на регистрацию товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004713471/50 является словесным и представляет собой словосочетание «СТАРЫЙ ЗАМОК», выполненное простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Словосочетание «СТАРЫЙ ЗАМОК» является фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг и способно выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары и услуги одного производителя от однородных товаров и услуг другого производителя. Довод экспертизы, касающийся того, что заявленное обозначение «СТАРЫЙ ЗАМОК» утратило различительную способность в результате его использования различными производителями для маркировки однородной продукции, а именно, вина, подкрепленное только ссылками из поисковой сети Интернет, не является обоснованным, поскольку в указанных источниках информации отсутствуют какие-либо фактические данные

о длительности использования данного обозначения этими производителями, объемах продаж товаров, маркированных этим обозначением, территории реализации товара и т.п. Кроме того, следует отметить, что обозначение «СТАРЫЙ ЗАМОК» было зарегистрировано должным образом в качестве товарного знака по свидетельству №159088 в 1997 году на имя ЗАО «Роспродукт-Плюс» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», что является дополнительным основанием для опровержения мнения экспертизы о том, что фантазийное обозначение «СТАРЫЙ ЗАМОК» не обладает различительной способностью.

Учитывая изложенное, доводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, являются неправомерными.

Относительно оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, следует отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №187101, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №187101 представляет собой комбинацию из изобразительного и словесного элементов. Изобразительная часть обозначения, размещенная над словесным элементом, представляет собой стилизованное изображение трех винных бочек. Словесный элемент обозначения «СТАРЫЙ ЗАМОК» выполнен оригинальным готическим шрифтом буквами русского алфавита. Следует отметить, что словесный элемент в противопоставленном товарном знаке выполняет основную индивидуализирующую функцию, именно на нем акцентируется внимание при восприятии всего обозначения в целом.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения «СТАРЫЙ ЗАМОК» и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «СТАРЫЙ ЗАМОК» было установлено, что они являются

сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «СТАРЫЙ ЗАМОК», несущего основную индивидуализирующую нагрузку, что заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, сассапариль (безалкогольный напиток), сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, шербет (напиток)», указанные в перечне заявленного обозначения, являются однородными с товарами 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки, фруктовые напитки, фруктовые соки», указанными в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №187101, поскольку они соотносятся как род/вид. Также соотносятся как род/вид такие товары 32 класса МКТУ как «порошки для изготовления газированных напитков, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков», указанные в перечне заявленного обозначения, и «составы для изготовления напитков» противопоставленного товарного знака. Следует также отметить, что товары 32 класса МКТУ «воды (газированные, минеральные, напитки, столовые, содовые)» заявленного обозначения являются видовыми понятиями рода товара «минеральные и газированные воды» противопоставленного товарного знака по свидетельству №187101.

Услуги заявленного обозначения 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламной деятельности, однородны таким услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как «реклама». Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), агентства по

импорту-экспорту» заявленного обозначения однородны таким услугам 35 класса МКТУ как «сбыт товара через посредников», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Кроме того, в перечне 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака указан идентичный вид услуг – «изучение рынка».

Довод заявителя о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии письма-согласия не может быть принят во внимание Палатой по патентным спорам по следующей причине.

Вышеприведенной правовой базой подобные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно определению понятия товарный знак, приведенному в статье 1 Закона, это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров субъектов хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что заявленное обозначение «СТАРЫЙ ЗАМОК» и противопоставленный товарный знак по свидетельству №187101 содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент, то принадлежность товаров/услуг разным юридическим и физическим лицам способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает необоснованным вывод экспертизы о возможности учета письма согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №187101 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, а также о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении

таких товаров 32 класса МКТУ как «сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива, составы для изготовления ликеров».

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.10.2006, изменить решение экспертизы от 29.06.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 32 - пиво; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.
- 33 - Алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка; анисовый ликер; аперитивы; бренди; вина; виски; вишневая водка; водка; горькие настойки; грушевый сидр; джин; коктейли; кюрасо; ликеры; медовый напиток; мятная настойка; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; пикет; ром; спиртные напитки; экстракты спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; эссенции спиртовые.

