

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.04.2007, поданное компанией «Немирофф Интеллектьюал Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – заявитель) на решение экспертизы от 15.01.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2005707759/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005707759/50 с конвенционным приоритетом от 17.02.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 06.04.2005 на имя Дочернего предприятия «АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА», Украина, в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. В связи с уступкой права на заявку в материалы заявки внесена запись об изменении заявителя на «Немирофф Интеллектьюал Истеблишмент», Лихтенштейн.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлены словосочетания «БЕРЕЗОВА КРАПЛЯ БЕРЕЗОВАЯ КАПЛЯ» [бэрэзова крапля], выполненные на украинском и русском языках.

Решением Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 15.01.2007 обозначению предоставлена правовая охрана в отношении части товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 33 и части товаров 32 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее — Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БЕРЁЗОВАЯ КАПЕЛЬ» (свидетельство №190221), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 17.04.2007, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «БЕРЕЗОВА КРАПЛЯ БЕРЕЗОВАЯ КАПЛЯ» и противопоставленный товарный знак «БЕРЁЗОВАЯ КАПЕЛЬ» не являются сходными до степени смешения, поскольку они имеют ряд существенных отличий по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений;

— учитывая различную длину заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, они являются визуально несходными;

— с фонетической точки зрения обозначения несходны, так как имеют разное количество слов, слогов, букв, кроме того, первая часть заявленного обозначения представляет собой фразу на украинском языке, которая читается как [бэрэзова крапля], которая значительно отличается от противопоставленного товарного знака;

— семантическое значение сравниваемых обозначений определяют имена существительные «капля» и «капель», которые по определениям имеют различное смысловое значение;

— отмеченные различия сравниваемых обозначений свидетельствуют об отсутствии сходства между ними, знаки не будут ассоциироваться друг с другом.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (17.02.2005) заявки №2005707759/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и 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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2005707759/50 [1] представляет собой словосочетания «БЕРЕЗОВА КРАПЛЯ» на украинском языке и его эквивалент на русском языке - «БЕРЕЗОВАЯ КАПЛЯ» (см. «Російсько-український, українсько-російський словник» Донецьк, ВКФ «БАО» 1997, с.533), выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «БЕРЁЗОВАЯ КАПЕЛЬ» (свидетельство №223643) [2], выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавитов, показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «БЕРЕЗОВАЯ».

Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что обозначение [1] содержит в своем составе словесные элементы «БЕРЕЗОВА КРАПЛЯ» и «КАПЛЯ», занимающие большую часть обозначения и придающие ему отличное от обозначения [2], в состав которого входит словесный элемент «КАПЕЛЬ», звучание и смысловую окраску.

Действительно сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слов, слогов, составу гласных и согласных, близости состава гласных и согласных и т.д. что обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства. Причем совпадающий элемент обозначений расположен в середине заявленного обозначения, что не позволяет утверждать, что именно на нем концентрируется внимание потребителя при восприятии знака.

Различаются эти обозначения и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов.

Смысловая нагрузка рассматриваемых обозначений в целом различна и во многом определяется значением слов «КАПЛЯ» и «КАПЕЛЬ»:

капля – 1. маленькая частица жидкости, принявшая округлую форму; 2. самое малое количество чего-либо («Толково-энциклопедический словарь (ТЭС)», Санкт-Петербург, «Норинт», 2006, с.738);

капель – падение капель оттаявшего снега во время оттепели (тот же словарь, с.736).

Исходя из семантики слов, можно сделать вывод о том, что в сознании потребителя при восприятии обозначения «БЕРЕЗОВАЯ КАПЕЛЬ» возникает ассоциативная связь с весенним таянием снега, а при восприятии обозначения «БЕРЕЗОВАЯ КАПЛЯ» - с небольшим количеством березового сока.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несходстве обозначений в целом. Таким образом, заявленное обозначение [1] в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [2].

В силу указанного проведения анализа на однородность не является необходимым.

Кроме того, в качестве дополнительной информации необходимо отметить, что вероятность смешения заявленного и противопоставленного обозначений, в случае маркировки ими однородных товаров, отсутствует, ввиду того, что на российском рынке отсутствует товар, маркированный товарным знаком «БЕРЕЗОВАЯ КАПЕЛЬ» и принадлежащий его владельцу. Указанный факт установлен коллегией Палаты по патентным спорам, принявшей решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№190221, о чем свидетельствует запись от 30.10.2007, внесенная в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.04.2007, изменить решение экспертизы от 15.01.2007 и зарегистрировать товарный знак «БЕРЕЗОВА КРАПЛЯ БЕРЕЗОВАЯ КАПЛЯ» по заявке №2005707759/50 в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г (511) Г

32

пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33

алкогольные напитки (за исключением пива).

35

демонстрация товаров; изучение рынка; импорт-экспорт; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; сбыт товаров через посредников; реклама.

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