

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 23.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344837, поданное компанией «Бакарди энд Компании Лимитед», Лихтенштейн (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006719982/50 с приоритетом от 18.07.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.02.2008 за №344837 в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «ТМ-Трейд», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344837. Существо доводов возражения сводится к тому, что зарегистрированное обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002.

Возражение мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству №344837 сходен до степени смешения с товарным знаком «BREEZER» по свидетельству №149492 с более ранним приоритетом, зарегистрированному на имя «Бакарди энд Компании Лимитед» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, поскольку имеет место вхождение тождественного словесного элемента «Breeze» в оспариваемый и противопоставленный товарные знаки.

Для обоснования своих доводов лицо, подавшее возражение, представило распечатку противопоставленной регистрации, а также распечатки из интернет-словарей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку для товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (18.07.2006) поступления заявки №2006719982/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон 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 от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила ТЗ).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, а также товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

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.

Пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ установлено, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

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 ТЗ).

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.

Товарный знак по свидетельству №344837 представляет собой словесное обозначение «LeBreeze», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Товарный знак по свидетельству №149492 представляет собой словесное обозначение «BREEZER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными.

Так, сопоставляемые знаки являются сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений на основании тождества звучания средних частей [BREZ], а также одинакового количества слогов.

Визуальное сходство обозначений обусловлено использованием букв латинского алфавита при их написании

В состав обоих товарных знаков входит элемент «Breeze» (в переводе с английского «бриз»), при этом ни с суффиксом «er», ни с определенным артиклем французского языка «Le» слово «breeze» не употребляется, что делает знаки

фантазийными. таким образом, сравнение их по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, сравниваемые товарные знаки следует признать сходными на основании фонетического и визуального факторов сходства словесных обозначений.

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №344837 «алкогольные напитки (за исключением пива)» и товаров, содержащихся в перечне товарного знака по свидетельству №149492 «алкогольные напитки, содержащие дистиллированный спирт», показал, что они являются однородными.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, Палата по патентным спорам считает, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №344837 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.10.2008 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №344837 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:**

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

(511)

- 29 - мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые.
- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности, пищевой лед.
- 32 - пиво.