

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 01.04.2005, поданное Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд., Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003721804/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2003721804/50 с приоритетом от 06.11.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд., Кипр в отношении товаров 29 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве товарного знака испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению в виде круга белого цвета, оконтуренного двумя окружностями черного цвета. В центре круга размещена буква «Д», на фоне которой каллиграфическим почерком изображена надпись «ДОВГАНЬ», выполненная двойными линиями черного цвета, а в тех местах, где буквы находятся на черном фоне, они окрашены в белый цвет.

Решение экспертизы от 04.02.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-І, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166 ФЗ (далее – Закон).

Данный вывод экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками со словесным элементом «ДОВГАНЬ» в отношении однородных товаров. В этой связи ссылка была дана на товарные знаки по свидетельствам №№136397, 141671, 155377, 165300, 167858, 156975, 158261, 158646, 158262, 158263, 156976, 158264, 158647, 157034, 157035, 158648, 156970, 160518, 160519, 183112, 190777, 185104, принадлежащие ЗАО «Гридар»; на товарные знаки по свидетельствам №№174101, 174018, принадлежащие В.В.Довгань; товарный знак по свидетельству №200855, принадлежащий ООО СПИРТЗАВОД «Пираква».

Сходство до степени смешения обозначения по заявке №2003721804/50 и противопоставленных товарных знаков обусловлено вхождением в состав каждого из них слова «ДОВГАНЬ»/«DOVGAN». Однородность товаров установлена в силу их совпадения или отнесения к одному виду (роду), одинаковых назначения, круга потребителей и рынка сбыта.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 01.04.2005, аргументируя тем, что ему принадлежит самый старший знак со словесным элементом «ДОВГАНЬ» по свидетельству №136397/1 по 33 классу МКТУ, а также товарный знак по свидетельству №200855/1 по 29 классу МКТУ. Также было указано на то, что права на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№136397, 141671, 156975, 158261, 158646, 158262, 158263, 156976, 158264, 158647, 157034, 157035, 158648, 156970, 160518, 160519 были приобретены Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд. по договору уступки с ЗАО «Гридар» в отношении товаров 33 класса МКТУ, знаки по свидетельствам №№155377, 165300, 167858, 200855 – в отношении товаров 29 и 33 классов МКТУ.

Таким образом, все противопоставленные экспертизой знаки, принадлежащие другим лицам, действуют в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», которые не являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

При этом заявитель сослался на решение экспертизы от 17.01.2005 по заявке №2003720476/50 о регистрации словесного товарного знака «ДОВГАНЬ» на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», иллюстрирующее различие подходов экспертизы при вынесении решений в аналогичных случаях.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак для всего перечня товаров.

К возражению от 01.04.2005 приложены лицензионные договоры, договоры поставки, товарно-транспортные накладные по этим договорам как доказательства введения обозначения по рассматриваемой заявке в гражданский оборот, что, по мнению заявителя, свидетельствует о приобретении обозначением различительной способности для товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты приоритета (06.11.2003) заявки №2003721804/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 определяет 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 определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой двойную окружность, в которую вписан по центру словесный элемент «Довгань», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный на фоне буквы «Д».

«Основным» элементом обозначения выступает слово «ДОВГАНЬ», несущее в знаке основную смысловую нагрузку. Иные составляющие обозначения служат лишь его оформлением, играя роль вспомогательных различительных элементов.

Обращение к противопоставленным экспертизой регистрациям показало, что все они включают в свой состав словесный элемент «ДОВГАНЬ»/ «DOVGAN». Указанный элемент является «основным», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей. В том случае, когда он входит в состав этикеток, он не всегда с точки зрения расположения в знаке занимает доминирующее пространственное положение. Однако в силу его оригинальности именно на нем акцентируется

внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, что обуславливает его смысловое доминирование.

Таким образом, фонетическое и семантическое тождество «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков обуславливает вывод о сходстве до степени смешения обозначений в целом, что заявителем не оспаривается.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленных регистраций, и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2004709615/50, выявлено следующее.

Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд. принадлежат товарные знаки по свидетельствам №№136397/1, 141671/1, 156975/1, 158261/1, 158646/1, 158262/1, 158263/1, 156976/1, 158264/1, 158647/1, 157034/1, 157035/1, 158648/1, 156970/1, 160518/1, 160519/1, которые были приобретены у ЗАО «Гридар» по договору уступки в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», а также указанной компанией были приобретены товарные знаки по свидетельствам №№№№155377, 165300, 167858, 200855 в отношении товаров 29 и 33 классов МКТУ.

В этой связи выдвинутые экспертизой противопоставления по товарам 29 класса МКТУ необоснованны, поскольку владельцем противопоставленных знаков в данной части является сам заявитель.

По позиции товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» следует констатировать, что существуют знаки с более ранним приоритетом по свидетельствам №№136397, 183112, 190777, 185104, принадлежащие ЗАО «Гридар» в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво». Одновременно действуют две регистрации товарных знаков №№174018, 174101, принадлежащие В.В.Довгань, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Исходя из того, что «пиво» представляет собой слабоалкогольный напиток, а товары «алкогольные напитки» и «пиво» зачастую реализуются в

соседних отделах (секциях, прилавках), предназначены для одних целей (получить расслабляющий, одурманивающий эффект, снять напряжение и т.д.), имеют один круг потребителей (лица, употребляющие алкогольные, в том числе и слабоалкогольные напитки), упомянутые товары относятся к однородным. При установлении данного факта коллегией учитывалось тождество основных словесных элементов «ДОВГАНЬ» самих обозначений, влияющее на расширение диапазона товаров, охватываемых понятием однородные с точки зрения законодательства о товарных знаках.

Коллегия не может признать убедительным довод лица, подавшего возражение, что исследуемые товары имеют значительную специфику в части сырья, свойств, разрешенных видов рекламы, каналов сбыта, поскольку данные критерии в большей степени отражают особенности производства продукции, в силу чего не оказывают существенного влияния на принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

Коллегия также не может признать убедительным довод заявителя о том, что ему принадлежат права на старший знак по свидетельству №136397/1 для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», поскольку имеется регистрация №136397 с тем же приоритетом в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», владельцем которой является иное лицо.

Документы, подтверждающие использование знака в гражданском обороте, не могут быть приняты во внимание в рамках рассмотрения возражения по пункту 1 статьи 7 Закона, поскольку не снимают противопоставлений экспертизы, а свидетельствуют лишь о нарушении прав.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 04.02.2005 в части противопоставлений по товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.04.2005, отменить решение экспертизы от 04.02.2005 и зарегистрировать обозначение по заявке №2003721804/50 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; альгинаты пищевые, белки пищевые, белок и желток яичный, бульоны, изделия колбасные, в том числе соевые, корнишоны, маргарин, мармелад, орехи обработанные, паста томатная, паштеты из печени, пектины пищевые, порошок яичный, птица домашняя /неживая/, пыльца растений, приготовленная для пищи, соки овощные для приготовления пищи, составы для приготовления бульона, супов, субпродукты, супы, творог соевый, травы пряно-вкусовые консервированные, ферменты сычужные, хлопья картофельные, цедра фруктовая, чипсы картофельные, фруктовые, экстракты водорослей пищевые

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