

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 19.04.2006 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004717808/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТФТ-АНТЭЙ», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2004717808/50(982189) была подана заявителем 09.08.2004 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В соответствии с описанием в материалах заявки заявленное обозначение является словесным и представляет собой изобретенное словосочетание «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.01.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

В результате проведенного анализа экспертиза признала заявленное обозначение сходным до степени смешения с:

1. товарными знаками «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» по свидетельствам № 153550 с приоритетом от 24.09.96, № 153549 с приоритетом от 24.09.96, № 277958 с приоритетом от 09.08.2004 в отношении товаров 33 класса, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным товарам 32, 33 классов;

2. товарным знаком «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» по свидетельству № 214496 с приоритетом от 04.11.2000 в отношении товаров 32 класса, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным товарам 32 класса.

При вынесении решения экспертизой принималось во внимание род (вид) товаров, их назначение, рынок сбыта, возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному лицу. Товары 32 класса «пиво» однородны товарам 33 класса «алкогольные напитки» поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Сходство сравниваемых обозначений определено на основании пункта 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Комбинированный товарный знак «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» по свидетельству № 153550 зарегистрирован в отношении товаров, которые только частично пересекаются с заявленными товарами. При этом значительные графические различия не позволят рядовым потребителям перепутать заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак. Визуально сравниваемые обозначения также производят совершенно различное впечатление, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

2. Кроме того, товары «пиво» и «алкогольные напитки» имеют различную классификацию в соответствии с МКТУ, разную классификацию при таможенном оформлении, при акцизном сборе, различный хозяйственный оборот, при этом алкогольные напитки не могут рекламироваться в средствах массовой информации,

в то время как пиво рекламируется как в печати, так на телевидении и радио. Кроме того, товары имеют различную сырьевую базу, различных поставщиков, различные условия производства, различное оборудование для производства. Данный вывод подтверждается экспертным заключением ВНИИПБиВП.

3. Товарный знак «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» по свидетельству № 153549 зарегистрирован в отношении товаров, только часть из которых может быть признана однородными заявленным. При этом данный товарный знак и заявленное обозначение производят совершенно разное общее зрительное впечатление, различны по фонетическому признаку и различны с точки зрения семантики. Кроме того, срок действия регистрации истекает в сентябре 2006 года.

4. Товарный знак «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» по свидетельству № 277958 зарегистрирован только в отношении товаров 33 класса МКТУ, тогда как заявленное обозначение заявлено также в отношении товаров 32 класса. Таким образом, целый перечень товаров противопоставленного товарного знака является неоднородным заявленным товарам. Сравниваемые обозначения производят совершенно разное впечатление на потребителя при их визуальном восприятии. Противопоставленный товарный знак представляет собой этикетку в форме прямоугольника, изобразительные элементы которого расположены внутри щита. Мнение относительно отсутствия фонетического и семантического сходства между обозначениями аналогично изложенному ранее мнению в отношении товарного знака по свидетельству № 153549.

5. Товарный знак «Старая мельница» по свидетельству № 214496 сходен с заявленным обозначением, но необходимо учитывать, что перечень товаров, в отношении которого зарегистрирован данный товарный знак не идентичен заявленному перечню. Алкогольные напитки и пиво, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не содержатся в перечне противопоставленного товарного знака.

6. Таким образом, экспертиза необоснованно вынесла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, поскольку товар «пиво» отсутствует в перечнях противопоставленных знаков.

В этой связи, заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров, а именно товара 32 класса МКТУ «пиво».

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам не находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ и с учетом даты поступления заявки правовую базу для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке составляет 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 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 (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) Правил определяют 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании черного и белого цветов для товаров 32 класса МКТУ – «пиво».

Заявленному обозначению экспертиза противопоставила следующие товарные знаки:

1. словесный товарный знак «Старая мельница» (свидетельство № 214496 с приоритетом от 04.11.2000), выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита;
2. комбинированный товарный знак со словесным элементом «Старая мельница» (свидетельство № 277958 с приоритетом от 09.08.2004), выполненным нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита;
3. комбинированный товарный знак со словесным элементом «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» (свидетельство № 153550 с приоритетом от

24.09.1996), выполненным нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;

4. комбинированный товарный знак со словесным элементом «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» (свидетельство № 153549 с приоритетом от 24.09.1996), выполненным нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Уточнение заявителем перечня товаров, в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, товарами 32 класса МКТУ «пиво», позволяет Палате по патентным спорам не анализировать заявленное обозначение на предмет его сходства до степени смешения со словесным товарным знаком (1).

Как известно, пиво - слабоалкогольный напиток с хмелевой горечью, изготавливаемый спиртовым брожением сусла из ячменного солода, хмеля и воды. Содержание алкоголя в большинстве сортов пива 3—8 % (иногда до 12 - 14 %), питательных веществ, в первую очередь, углеводов — 7—10 %, углекислого газа — 0,3—0,4 %.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания товаров 32 класса «пиво» и «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков» неоднородными.

Одновременно имеющаяся информация позволяет Палате по патентным спорам не согласиться с мнением заявителя о неоднородности товаров «пиво» и «алкогольные напитки».

Определение понятия «алкогольный напиток» зафиксировано в Федеральном законе от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в ред. Федерального закона от 07.01.1999 № 18-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии с которым под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой

продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для отнесения пива к алкогольной продукции (спиртным напиткам), т.е. товарам, однородным по виду (роду) товарам 33 класса МКТУ.

По спиртосодержанию пиво соответствует винам. Основной способ получения спиртных напитков – биологическое брожение. Применяемый процесс изготовления (а также получаемое содержание алкоголя) определяют получаемый продукт. Для «пивных напитков» применяется относительно короткий (неполный) процесс брожения и такой же короткий процесс выдержки (одна-две недели), и в результате содержание алкоголя обычно не превышает 3—8 %. Вино предполагает более долгий (полный) период брожения, и относительно долгий период выдержки (месяцы или годы, иногда десятилетия), в результате чего содержание алкоголя составляет 7—18 %.

Несмотря на то, что в соответствии с МКТУ «пиво» и «алкогольные напитки» относятся к разным классам, они могут быть признаны однородными по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации. Кроме того, необходимо учитывать, что данные товары относятся к товарам широкого потребления, реализуемым через оптовую и розничную торговую сети, в отношении которых возможность смешения потребителем товаров различных производителей является наиболее вероятной, повышенной.

Таким образом, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 33 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки (2, 3, 4), противопоставленные экспертизой.

Анализ перечисленных товарных знаков показывает, что они являются комбинированными и состоят из изобразительных и словесных элементов. При этом общим для данных товарных знаков является вхождение в их состав словесного элемента «Старая мельница», выполненного фантазийным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

В комбинированных товарных знаках, состоящих из словесного и изобразительного элементов, основным, индивидуализирующим элементом, по которому знак (и, как следствие, товар и его производитель) идентифицируется потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен тем, что слова легче визуальным воспринимаются и запоминаются человеком.

В этой связи, в противопоставленных товарных знаках, основным, доминирующим элементом будет являться словесный элемент «Старая мельница», который фонетически тождествен заявленному обозначению «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА».

Словесные элементы противопоставленных товарных знаков выполнены нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Исполнение данных словесных элементов противопоставленных товарных знаков нестандартным (фантазийным) шрифтом не может рассматриваться как обстоятельство, позволяющее признать заявленное обозначение (также выполненное буквами русского алфавита, но стандартным шрифтом) визуальным не сходным с ними и производящим иной зрительный образ, чем словосочетание «Старая мельница».

Словосочетание «Старая мельница» состоит из значимых слов русского языка, каждое из которых обладает самостоятельной, известной потребителю семантикой. Основания полагать, что словесный товарный знак «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА» обладает иной семантикой, отличающейся от семантики доминирующих элементов противопоставленных товарных знаков, отсутствуют. Наличие в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов не изменяет семантику словесных элементов.

Таким образом, проведенный Палатой по патентным спорам анализ, позволяет признать заявленное обозначение сходным до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому признакам со словесными элементами противопоставленных комбинированных товарных знаков, и как следствие, с противопоставленными товарными знаками (2,3,4) в целом.

На основании изложенного, проведенный анализ не позволят согласиться с доводами возражения, а, значит, признать заявленное обозначение, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 19.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 16.01.2006.