

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента № 56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 14.07.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техпромкомплект» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 276524, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003716432/50 с приоритетом от 25.08.2003 был зарегистрирован 13.10.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 276524 на имя Товарищества с обмежэнною видповидальністю "ЧАРОСВИТ", Украина (далее — правообладатель) в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака, согласно описанию, приведенному в заявке №2003716432/50, зарегистрировано словесное обозначение «SHAKE IT BABY», в переводе с английского: встряхни это, крошка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.2006, в котором выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку № 276524 недействительным полностью, как произведенное в нарушение требований, установленных 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 от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

1) свидетельством №288587 с приоритетом от 02 июля 1999г. зарегистрирован товарный знак для товаров 32 класса МКТУ – пиво, правообладателем знака является ООО «Техпромкомплект»;

2) свидетельством №193717 с приоритетом 02.07.1999 зарегистрирован товарный знак «ШЕЙК» для товаров 32 класса – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, правообладателем знака является ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»;

2) оспариваемый товарный знак №276524 сходен до степени смешения с товарными знаками «ШЕЙК» по свидетельствам № 288587 №193717 в отношении однородных товаров;

3) этот вывод обусловлен фонетическим, графическим и семантическим сходством нашего товарного знака «ШЕЙК» и доминирующего словесного элемента «SHAKE» оспариваемого товарного знака;

4) свидетельством №271188 с приоритетом от 19 марта 2003г. зарегистрирован товарный знак «SHAKEIT», в том числе для однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, правообладателем знака является ООО «Техпромкомплект»;

5) поскольку доминирующий словесный элемент «SHAKE» оспариваемого товарного знака №276524 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «SHAKEIT» по свидетельству № 271188, обозначение в целом следует признать также сходным с противопоставленным старшим знаком;

6) следует учитывать, что противопоставленные товарные знаки № 271188 и № 288587 зарегистрированы на одно лицо ООО «Техпромкомплект» и представляют собой серию, что обуславливает признание сопоставляемых знаков сходными даже в случае отсутствия сходства каждого знака в отдельности.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №276524 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака, уведомленный в установленном порядке о времени и месте рассмотрения возражения, на заседании коллегии

представил отзыв по мотивам возражения от 14.07.2006, аргументируя его следующими доводами:

— государственная экспертиза при проверке охраноспособности обозначения по свидетельству №276524 сделала вывод об отсутствии сходства у рассматриваемых товарных знаков;

— проведенный опрос потребителей показал, что ни один из потребителей не может спутать рассматриваемые товарные знаки, что является закономерным результатом;

— решением Палаты по патентным спорам от 22.05.2006 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 193717 в отношении товаров 32 класса МКТУ, поэтому данное противопоставление неправомерно;

— оспариваемый товарный знак и противопоставленные в возражении товарный знак «ШЕЙК» (свидетельство №288587) и товарный знак «SHAKEIT» (свидетельство №271188) по результатам проведенного правообладателем анализа на сходство не сходны ни фонетически, ни графически, ни семантически;

— товары, выпускаемые правообладателем, известны своим качеством и имеют свой круг потребителей;

— потребитель очень хорошо отличает товары, маркированные товарным знаком «SHAKE», от товаров других производителей, тем самым товарный знак выполняет функцию, предусмотренную Законом, а именно служит для индивидуализации товаров правообладателя;

— лицо, подавшее возражение, злоупотребляет гражданскими правами, ибо являясь правообладателем товарного знака «ШЕЙК», возражает против регистрации обозначения, имеющего словесную часть «SHAKE COCKTAIL»;

— от имени владельца регистрации товарного знака (ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания») давалось согласие на регистрацию обозначения «SHAKE COCKTAIL», при этом следует учесть, что выдача письма согласия

является гражданско-правовой сделкой, последствия которой распространяются и на лицо, которому уступаются права по регистрации.

В отзыве на возражение изложена просьба об отказе в удовлетворении требований возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №276524 полностью.

В качестве приложения к отзыву были представлены следующие источники информации:

1. Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1998 [1];
2. Словарь иностранных слов, М., «СИРИН», 1996 [2];
3. Письмо ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» №8679 от 17.11.2004 по заявке №2003701713/50, [3];
4. Приказ МВД РФ №310 от 26.05.1997 «Об утверждении инструкции о порядке оформления и выдачи гражданам РФ для выезда из РФ и въезда в РФ» [4];
5. Сведения из Интернет, [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 14.07.2006 убедительными.

С учетом даты поступления заявки (25.08.2003г.) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно абзацу второму пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность принципиальная возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №276524 представляет собой словесное обозначение, состоящее из трех слов «SHAKE IT BABY», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку в черно-белой цветовой гамме.

Как было указано выше, правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 с приоритетом от 02.07.1999 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» на основании договора об уступке №РД0000430 от 11.05.2005,

заключенного между ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» - правообладателем товарного знака № 193717 - и ООО «Техпромкомплект».

Другой противопоставленный в возражении товарный знак «SHAKEIT» по свидетельству № 271188 с приоритетом от 19.03.2003г. выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ (пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; коктейли безалкогольные и др.) и товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, арак, бренди, вина, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные и др.). Обладателем исключительного права на указанный товарный знак также является ООО «Техпромкомплект».

Поскольку, как достоверно указано правообладателем, решением Палаты по патентным спорам от 22.05.2006 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 193717 для товаров 32 класса МКТУ, проведение сравнительного анализа на его сходство с оспариваемым товарным знаком не правомерно.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков (оспариваемого №276524 и противопоставленных №№288587, 271188) показал следующее.

По основным факторам звукового сходства, приведенным в пункте 14.4.2.2(а) Правил, оспариваемый словесный товарный знак «SHAKE IT BABY» и противопоставленные в возражении товарные знаки «ШЕЙК» и «SHAKEIT» (№№ 288587, 271188) являются сходными обозначениями, поскольку характеризуются сходным составом гласных и согласных звуков, одинаковым расположением букв, вхождением одного обозначения в другое.

При выполнении словесных элементов сопоставляемых обозначений был использован стандартный шрифт, один и тот же алфавит («SHAKE IT BABY» и «SHAKEIT»), сходное графическое написание словесных элементов с использованием заглавных букв, а также графически сходное их расположение,

что производит одинаковое общее зрительное впечатление от знаков и обуславливает вывод об их визуальном сходстве.

Поскольку слова «SHAKE...» (англ. – встряска, тряска, трясти, танец и др.) в оспариваемом знаке и «ШЕЙК» (от англ. «shake – трястись» - парный бытовой английский танец) с учетом их смыслового значения, имеют высокую степень сходства, следует констатировать семантическое сходство словесного элемента оспариваемого знака, на который падает логическое ударение и противопоставленного товарного знака №288587.

Поскольку другой противопоставленный в возражении товарный знак «SHAKEIT» по свидетельству №271188 не имеет смыслового значения, то выявленные выше фонетическое и графическое сходство, являются определяющими для окончательного вывода о сходстве оспариваемого и противопоставленного знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетический, графический, семантический) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом (г) пункта 14.4.2.2 Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, совпадение признаков фонетического, графического и смыслового сходства при анализе оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству № 288587, а также совпадение признаков фонетического и графического сходства при анализе оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству № 271188, выявленное в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, обусловило вывод об их сходстве.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака по свидетельству №288587, а также 33 класса МКТУ другого противопоставленного знака №271188 однородны товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации №276524, поскольку относятся

к группе алкогольных и безалкогольных напитков (род/вид), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству №271188, однородны товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации №276524, поскольку относятся к группе товаров, относящихся к безалкогольным напиткам (род/вид), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, товарный знак «SHAKE IT BABY» по свидетельству № 276524 является сходным до степени смешения с товарными знаками «ШЕЙК» по свидетельству №288587 и «SHAKEIT» по свидетельству № 271188 другого лица - ООО «Техпромкомплект», охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

Относительно товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации №276524, следует отметить, что они относятся к товарам другого рода/вида (продукты питания), имеющим иной круг потребителей и иные условия реализации. Изложенное не позволяет признать их однородным с товарами 32 и 33 классов МКТУ, указанными в противопоставленных в возражении свидетельствах №№ 288587, 271188.

Относительно довода правообладателя о наличии письма – согласия от ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», изложенного в письме №8679 от 17.11.2004г., на регистрацию сходного до степени смешения обозначения Палата по патентным спорам отмечает, что это письмо было получено заявителем (ныне правообладателем) на регистрацию иного обозначения по иной заявке №2003716432/50 и не может быть учтено при рассмотрении настоящего возражения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 276524 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

30 класс - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.