

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 19.05.2006, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью "ЧАРОВИТ", на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.02.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003716426/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003716426/50 с приоритетом от 25.08.2003 является Товарищество с ограниченной ответственностью "ЧАРОВИТ", Украина, г. Киев (далее – заявитель).

Заявленное в качестве товарного знака словесное обозначение «JUST SHAKE IT» выполнено буквами латинского алфавита. В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение "JUST SHAKE IT" в переводе с английского языка имеет следующее значение – "ТОЛЬКО ВСТРЯХНИ ЭТО". Транслитерация буквами русского алфавита – ДЖАСТ ШЭЙК ИТ.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ: "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и для товаров 33 класса МКТУ: "алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; слабоалкогольные напитки, газированные слабоалкогольные напитки; аперитивы; бренди; вина; виски; водка; горькие настойки; сидр; джин (можжевельниковая водка); коктейли; ликеры; напитки спиртные; ром; сидры; спиртные экстракты и эссенции".

Решение экспертизы от 20.02.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям,

установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком № 271188 «SHAKEIT», ранее получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью "Техпромкомплект", Московская обл., г. Одинцово.

В возражении от 19.05.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, при этом данное возражение мотивировано следующим доводами:

1. на имя заявителя зарегистрированы в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ словесные товарные знаки "SHAKE IT BABY" (свидетельство № 276524, приоритет от 25.08.2003) и "SHAKE" (свидетельство № 281713, приоритет от 29.01.2003);
2. произведенный анализ показал отсутствие сходства между товарными знаками заявителя "SHAKE IT BABY", "SHAKE" и словесным товарным знаком "SHAKEIT", зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "Техпромкомплект", Московская обл., г. Одинцово (свидетельство № 271188, приоритет от 19.03.2003);
3. сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «JUST SHAKE IT» и противопоставленного ему словесного товарного знака "SHAKEIT" показал отсутствие звукового (фонетического), графического (визуального) и семантического (смыслового) сходства:

- звуковой (фонетический) аспект обусловлен различием в отношении количества слов, букв, слогов заявленного обозначения «JUST SHAKE IT» и противопоставленного ему словесного товарного знака "SHAKEIT";
- графический (визуальный) аспект обусловлен тем, что заявленное обозначение «JUST SHAKE IT» содержит 3 словесных элемента, выполненных в латинице стандартным шрифтом; противопоставленный товарный знак "SHAKEIT" состоит из одного слова, исполненного в латинице стандартным шрифтом;
- семантический (смысловой) аспект обусловлен тем, что заявленное обозначение «JUST SHAKE IT», выполненное в латинице, является словосочетанием с определенным смысловым значением (примерный перевод – "просто встряхни ее"); противопоставленный товарный знак "SHAKEIT" является фантазийным, не имеет определенного смысла.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 20.02.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров по заявке № 2003716426/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

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 (25.08.2003) поступления заявки № 2003716426/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ 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.);
- словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2);
- 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.

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3.Правил ТЗ).

Заявленный на регистрацию словесный товарный знак «JUST SHAKE IT» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и для товаров 33 класса МКТУ: "алкогольные напитки (за исключением пива);

алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; слабоалкогольные напитки, газированные слабоалкогольные напитки; аперитивы; бренди; вина; виски; водка; горькие настойки; сидр; джин (можжевельная водка); коктейли; ликеры; напитки спиртные; ром; сидры; спиртные экстракты и эссенции".

Противопоставленный знак «SHAKEIT» по свидетельству № 271188, приоритет от 19.03.2003 также является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ: "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков"; в отношении товаров 33 класса МКТУ: "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы, бренди, вина, виски, водка, джин, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, настойки горькие, ром, сидры, экстракты спиртовые, эссенции спиртовые".

Поскольку товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, тождественны товарам противопоставленного знака, целесообразно проведение анализа словесных элементов на тождество и сходство.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «JUST SHAKE IT» и противопоставленного словесного товарного знака «SHAKEIT» по свидетельству № 271188 показал, что они являются сходными.

Такое сходство обусловлено их фонетическим (тождество звучания словесных элементов «SHAKE IT» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «SHAKEIT», вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение) и графическим сходством (вид шрифта, алфавит, буквами которого написаны обозначения

(латинский), графическое написание с учетом характера букв (печатные, заглавные), расположение букв по отношению друг к другу, одинаковый цвет, общее зрительное впечатление).

Определенное семантическое значение заявленного обозначения и отсутствие семантического значения противопоставленного товарного знака не изменяет отмеченный выше вывод о сходстве этих товарных знаков до степени смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Относительно доводов заявителя о правовой охране товарных знаков № 281713 (словесный товарный знак "SHAKE"), № 271188 (словесный товарный знак «SHAKEIT»), изложенных в возражении, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Учитывая вышеуказанные критерии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также тождество сравниваемых товаров 32, 33 классов, присутствие на рынке заявленного обозначения «JUST SHAKE IT» и противопоставленного товарного знака «SHAKEIT», способных выполнять индивидуализирующую функцию товаров двух разных производителей, приведет к их смешению в гражданском обороте.

Правовая охрана словесного товарного знака "SHAKE" по свидетельству № 281713 (права на данный товарный знак принадлежали заявителю) на основании решения Палаты по патентным спорам от 07.07.2006 признана недействительной полностью, поэтому он не может быть учтен Палатой по патентным спорам при рассмотрении данного возражения.

Относительно довода заявителя о том, что оно является обладателем исключительных прав на товарный знак "SHAKE IT BABY" по свидетельству № 276524 (приоритет от 25.08.2003) необходимо отметить следующее. Правомерно противопоставленный в решении экспертизы товарный знак «SHAKEIT» по свидетельству № 271188, зарегистрированный на имя иного лица, имеет более ранний

приоритет, чем приоритет вышеуказанного товарного знака заявителя, а именно – 19.03.2003. Таким образом, вышеизложенное не позволяет учесть товарный знак заявителя по свидетельству № 276524 в рамках данного решения.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2006, и оставить в силе решение экспертизы от 20.02.2006.**