

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 11.01.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТАФ-4», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006707823/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006707823/50 с приоритетом от 30.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Иван Бодрый», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, из которых первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.10.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением по заявке №2005727147/50 с более ранним приоритетом, заявленным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.01.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 16.10.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленное обозначение фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков, а также составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленное обозначение графически несходны, так как различаются количеством слов и шрифтовым исполнением, а именно, использованием заглавных и строчных букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленное обозначение семантически несходны, так как заявленное обозначение воспринимается как имя и фамилия физического лица, а противопоставленное обозначение является качественным прилагательным;
- 4) в отношении противопоставленного обозначения на дату подачи возражения Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 16.10.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (30.03.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Иван Бодрый», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, из которых первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2005727147/50 с приоритетом от 25.10.2005 представляет собой словесное обозначение «БОДРЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному обозначению испрашивалось в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения показал, что они ассоциируются друг с другом: ассоциирование знаков достигается за счет включения в их состав слова «Бодрый», на которое падает логическое ударение и которое играет в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую роль.

При сопоставительном анализе указанных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что преобладающее значение при восприятии сравниваемых знаков имеет фонетический фактор, на основании которого установлено фонетическое вхождение противопоставленного обозначения в состав заявленного обозначения. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 14.4.2.2(г) Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение являются сходными.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана

противопоставленному обозначению, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2005727147/50 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Однако, на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам делопроизводство в отношении противопоставленного обозначения было завершено вынесением Федеральным институтом промышленной собственности решения об отказе в регистрации товарного знака. Возможность оспаривания решения экспертизы по данной заявке исчерпана, что позволяет снять данное противопоставление.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.01.2007, отменить решение экспертизы от 16.10.2006 и зарегистрировать обозначение «Иван Бодрый» по заявке №2006707823/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

- 32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.