

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 28.07.2009, поданное компанией «Юнифарм, Инк», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721810/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007721810/50 с приоритетом от 18.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки безалкогольные, напитки изотонические, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков».

Согласно описанию заявленного обозначения в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DAVODA», которое при транслитерации переходит в «ДАВОДА», является вымышленным словом и составлено из двух одинаковых слогов, разделенных третьим отличным от них слогом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.05.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Заключение обосновывается следующим:

- заявленное обозначение «DA VODA» представляет собой транслитерацию словосочетания «ДА ВОДА»;
- в отношении части заявленных товаров 32 класса – воды, обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимает неохранный элемент «VODA», являющийся простым наименованием товаров 32 класса МКТУ;
- в отношении остальных заявленных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара;
- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ДА!» (свидетельства №300009 с приоритетом от 09.11.1999 и №349113 с приоритетом от 26.04.2007), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Совместное предприятие «НИДАН-ЭКОФРУКТ», 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 36.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.07.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- принятое Роспатентом решение относится не к заявленному обозначению «DAVODA», а к иному обозначению - «DA VODA», в котором между словами «DA» и «VODA» имеется пробел. В заявленном же обозначении имеющийся между буквами «A» и «V» интервал зависит от размера шрифта и начертания этих букв, и не является пробелом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2007721810/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнительных материалов к возражению прилагались:

- копия заявки №2007721810/50;
- копия уведомления экспертизы от 13.10.2008;
- копия ответа заявителя от 10.03.2009;
- копия решения об отказе от 25.05.2009;

- воспроизведение обозначений «DAVODA» и «DA VODA».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.07.2007) поступления заявки №2007721810/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, могут относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 расположении, 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 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 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).

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 на регистрацию обозначение «DA VODA» по заявке №2007721810/50 является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом графических особенностей начертания латинских букв «A» и «V» знака «DA VODA» (боковые спинки букв «A» и «V» при их взаимном расположении образуют наклонные параллельные линии, между которыми

имеется значительный интервал), оно воспринимается в качестве словосочетания, включающего элементы «DA» и «VODA». Особенность фонетики данных элементов обуславливает их восприятие в качестве транслитерации словосочетания «ДА ВОДА».

Словесный элемент «VODA» в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «воды» представляет собой указание на вид товара и занимает в заявленном обозначении доминирующее положение в силу своей большей длины, что приводит к несоответствию требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении остальных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №300009 и №349113, принадлежащих иному лицу.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №349113 и №300009 представляют собой слово «ДА!», выполненное в оригинальной графической манере. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №349113 действует, в частности, в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; 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; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков», а правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №300009 действует в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; воды минеральные [напитки]; соки овощные [напитки]; сок томатный [напитки]; соки фруктовые».

Анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение является сходным с указанными товарными знаками в фонетическом отношении за счет тождества звучания слов «DA» и «ДА!», входящих в их состав и выполняющих основную индивидуализирующую функцию.

Принимая во внимание идентичность товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения. Так, коллегия приняла во внимание двойственность восприятия заявленного обозначения. Как было изложено выше, заявленное обозначение в силу особенности его начертания, может быть воспринято потребителем и как словосочетание «DA VODA», и как слово «DAVODA», на чем настаивает сам заявитель. Изучив материалы дела, коллегия выявила, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №2007721810/50 является также ранее зарегистрированный на имя ООО Фермерское хозяйство «Фирма Сатурн», Карачаево-Черкесская респ., г.

Адыгее-Хабль в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ товарный знак «ТАВОДА» по свидетельству №199548.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 23.11.2009 и высказал свое мнение о несхождении заявленного обозначения с противопоставленным знаком.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №199548 с приоритетом от 04.10.1999 представляет собой слово «ТАВОДА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак является фантазийным.

Заявленное обозначение «DAVODA» и противопоставленный товарный знак «ТАВОДА» являются сходными в фонетическом отношении, поскольку имеют близкий состав гласных и согласных и одинаковое их расположение в сравниваемых знаках. Фактически обозначения отличаются только начальными звуками «Д» и «Т». Вместе с тем следует отметить, что звуки «Д» и «Т» имеют очень близкое звучание.

В силу отмеченного выше фонетического сходства слов «DAVODA» и «ТАВОДА», заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

Что касается семантического и графического признаков сходства, то в данном случае они уходят на второй план в силу высокого фонетического сходства сравниваемых обозначений, фантазийного характера элемента «DAVODA» и отсутствия оригинальной графической проработки сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, реализуются в одних и тех же местах, имеют одного потребителя, вследствие чего являются однородными.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров свидетельствуют о сходстве до степени смешения в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2009.