

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 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 14.04.2005, поданное ФКП «Союзплодоимпорт» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 762944 знака «MOSKO», при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 762944 знака «MOSKO» с конвенционным приоритетом от 28.03.2001 произведена на имя Simex GmbH & Co. KG (Allemagne) (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Знак по международной регистрации № 762944 представляет собой словесное обозначение «MOSKO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение ФКП «Союзплодоимпорт» от 14.04.2005 о признании недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №762944 знака «MOSKO», мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что знак «MOSKO» по международной регистрации № 762944 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MOSKOVSKAYA»

по свидетельству № 38237, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

В отношении сходства знаков в возражении отмечено следующее:

- сходство оспариваемой регистрации и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «MOSKO» в словесный элемент «MOSKOVSKAYA», при этом он составляет начальную часть слова «MOSKOVSKAYA» и является сильным и наиболее значимым элементом последнего, что имеет существенное значение при определении звукового сходства;

- несмотря на то, что с фонетической точки зрения словесные обозначения «MOSKO» и «MOSKOVSKAYA» имеют различия в количестве слогов, у этих слов полностью совпадают пять начальных букв, и, соответственно, два начальных слога;

- принимая во внимание, что начальный компонент относится к числу коммуникативно-значимых частей любого знака, идентичность начальных букв и слогов является важным фактором сходства этих языковых форм;

- графическое (визуальное) сходство сравниваемых обозначений определяется одинаковым выполнением словесных элементов «MOSKO» и «MOSKOVSKAYA» заглавными буквами латинского алфавита;

- слово «MOSKO» является словообразовательным производным от слова «MOSKOVSKAYA», при этом при восприятии слова «MOSKO» возникают ассоциации со словом «MOSKOVSKAYA»;

- с точки зрения английской, немецкой и испанской грамматики, слово «MOSKO» может интерпретироваться как сокращенное наименование (аббревиатура) слова «MOSKOVSKAYA» (названия русской водки);

- словесный элемент «MOSKO» можно признать синонимом слова «MOSKOVSKAYA»;

- использование слова «MOSKO» как аббревиатуры названия водки «MOSKOVSKAYA» не влечет изменения понятий и идей слова, например, таких

как место происхождения продукции, в отношении которой зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны знаку «MOSKO» по международной регистрации № 762944 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены копии свидетельства № 38237 [1] и международной регистрации № 762944 [2], а также заключение Международного института рекламы [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.11.2006, лицом, подавшим возражение дополнительно было представлено свидетельство №52 на общеизвестный товарный знак.

Правообладатель оспариваемой регистрации, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 22.11.2006 отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты (28.03.2001) конвенционного приоритета международной регистрации № 762944 знака «MOSKO» правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3)) 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 (семантическое) сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил, а именно:

- подобие заложенных в обозначении понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый словесный знак «MOSKO» по международной регистрации №762944 [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива).

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №38237 [1] представляет собой вертикально ориентированную этикетку, включающую словесный элемент «MOSKOVSKAYA», занимающий в композиции знака доминирующее положение, обусловленное удобным для восприятия расположением, крупным размером шрифта. Указанный словесный элемент расположен как в верхней части этикетки, так и центральной части, благодаря чему именно на нем акцентируется внимание потребителя и осуществляется индивидуализация товара. Товарный знак также зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка «Московская».

Представленные в перечнях к рассматриваемым товарным знакам товары 33 класса МКТУ совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия производства и реализации. По существу, товар водка является одним из видовых наименований алкогольных напитков. По указанным причинам следует признать однородными товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам.

Звуковой анализ словесных элементов показал, что наблюдается полное вхождение обозначения «MOSKO» в слово «MOSKOVSKAYA», занимающее доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке [1]. При этом начальное расположение фонетически совпадающей части оказывает решающее влияние на вывод звуковом сходстве обозначений.

Анализ знаков №762944 и №38237 по критериям смыслового сходства показал, что словесные элементы «MOSKO» и «MOSKOVSKAYA» обладают семантической окраской, способной вызвать смешение знаков в отношении алкогольной продукции.

Исполнение сравниваемых словесных элементов в латинской графике указывает на принадлежность их к лексике какого-либо языка, использующего для передачи звуков на письме буквы латинского алфавита.

С точки зрения английской, немецкой и испанской грамматики слово «MOSKO» может интерпретироваться как сокращенное наименование слова «MOSKOVSKAYA» в отношении названия русской водки.

Данный способ образования сокращенных слов (аббревиаций) имеет аналоги в различных языках (например: Gorbi от Gorbachev, Cosmo от Cosmopolitan, Nazi от Nazionflsozialist).

Указанное отмечено в исследовании [3], где приведена ссылка на Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с.9. [4], а также приведены реальные примеры употребления слов «MOSKO» и «MOSKOVSKAYA» для обозначения одного и того же объекта – русской водки.

Приведенные сведения дают основания для вывода о том, что при восприятии обозначений «MOSKO» и «MOSKOVSKAYA» в сознании потребителя указанного товара могут возникать одинаковые ассоциативные образы.

Такому восприятию знаков будет способствовать использование производителями алкогольных напитков для маркировки своей продукции словесных элементов, представляющих собой различные географические названия или производные от них.

В силу указанного Палата по патентным спорам усматривает основания, подтверждающие мнение лица, подавшего возражение, о том, что при маркировке знаками «MOSKOVSKAYA» [1] и «MOSKO» [2] товаров 33 класса МКТУ у потребителя будет возникать представление об одном источнике происхождения этих товаров.

Таким образом, знак «MOSKO» по международной регистрации №762944 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на территории Российской Федерации товарным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.04.2005 и признать правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №762944 знака «MOSKO» недействительной полностью.