

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 20.04.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «Байкальский кедр» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 236873, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001730952/50 с приоритетом от 11.10.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 236873 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭМИС», Республика Бурятия (далее — правообладатель) в отношении товаров/услуг 32, 33, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «БАЙКАЛАЛКО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.04.2006, в котором выражена просьба о признании регистрации № 236873 недействительной полностью как произведенной в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон), поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым для однородных товаров 33 класса МКТУ товарным знаком по свидетельству № 304105, принадлежащим лицу, подавшему возражение (в соответствии с частичной уступкой товарного знака «Байкал Байкал» по свидетельству №203612), и имеющим более ранний приоритет от 09.09.93.

Возражение содержит следующие доводы:

1) в оспариваемом знаке сильным оригинальным элементом является начальная часть «БАЙКАЛ...», представляя собой название озера в Сибири,

2) другой элемент знака «...АЛКО» в силу широкого и длительного использования при маркировке алкогольных напитков в значении «алкогольный» потерял различительную способность, т.е. стал слабым, «описательным» элементом, характеризующим товар 32 класса «пиво» и товары 33 класса МКТУ;

3) в качестве примера приводим далеко не полный список регистраций товарных знаков для товаров 32 и 33 класса МКТУ, включающих элемент «алко»: №№ 149978, 152843, 153073, 156402, 187603, 187922, 221553, 227866, 230036, произведенных на имя разных лиц;

4) поскольку при экспертизе словесных обозначений учитывается сходство именно сильных элементов, считаем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №236873 является сходным до степени смешения с товарным знаком «Байкал Baykal» по свидетельству № 304105 по фонетическому и семантическому признакам сходства в соответствии с п.14.4.2.2. Правил;

5) в свете приведенных доводов, оспариваемый товарный знак «БАЙКАЛАЛКО» воспринимается как вариант товарного знака «Байкал Baykal», в котором дополнительно (повторно) указан основной вид производимых товаров;

6) оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 32 (пиво), 33 класса и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 33 класса МКТУ противопоставленного знака;

7) при приобретении алкогольных и слабоалкогольных напитков степень внимания потребителей не достаточно высока: покупатель, как правило, выделяет начальную часть словесных товарных знаков, тщательно не вчитываясь в их окончания, то есть не различает для себя отличающиеся окончаниями обозначения, что при высокой степени сходства знаков также увеличивает опасность смешения производителей однородных товаров.

Правообладатель товарного знака, уведомленный в установленном порядке о времени и месте рассмотрения возражения, не представил отзыв по мотивам возражения от 20.04.2006 и ходатайствовал о переносе даты его рассмотрения. Лицо, подавшее возражение, высказало категорическое несогласие с переносом даты рассмотрения возражения, считая, что представитель правообладателя, присутствующий на заседании, мог получить соответствующие полномочия и в полном объеме участвовать в рассмотрении возражения. В связи с этим, в ходатайстве правообладателю было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 20.04.2006 убедительными.

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 поступления заявки 11.10.2001 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 от 29.11.1995, зарегистрированные в Минюсте России 08.12.1995 регистрационный № 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 их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На основе сложившейся практики применения вышеуказанной правовой базы Роспатентом выработаны методические подходы для оценки охраноспособности заявленных обозначений, изложенные в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента № 26 от 27.03.1997 (далее – Методические рекомендации).

Согласно пункту 6.3. Методических рекомендаций, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со

словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак № 236873 представляет собой словесное обозначение «БАЙКАЛАЛКО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 304105 является комбинированным (этикетка) обозначением, включающим изобразительные и словесные элементы «Байкал, Baykal». Изобразительная часть противопоставленного комбинированного знака служит фоном для основных словесных элементов «Байкал», «Baykal», расположенных в центре знака, в силу чего занимающих доминирующее положение.

При анализе сходства оспариваемого товарного знака «БАЙКАЛАЛКО» с противопоставленным товарным знаком, учитывались положения пункта 6.3. Методических рекомендаций, которые, как указано выше, не являются нормативно-правовым актом, но отражают сложившуюся практику экспертизы.

Сравниваемые оспариваемый товарный знак («БАЙКАЛАЛКО») и противопоставленный комбинированный товарный знак, в частности, со словесными элементами «Байкал» «Baykal» характеризуются фонетическим вхождением одного из элементов знака в другой знак, что и определяет их звуковое сходство. Семантически знаки также следует признать сходными, поскольку, как справедливо указано в возражении, окончание оспариваемого знака «...АЛКО» является слабым элементом, поскольку регулярно повторяется в товарных знаках разных лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Оно не меняет смыслового значения слова «БАЙКАЛ...» и воспринимается в виде указания вида производимых товаров.

Графически знаки нельзя признать сходными, поскольку они производят различное общее зрительное впечатление. Однако графический критерий не является определяющим, поскольку графика может видоизменяться, что не приводит к изменению, как фонетического звучания, так и смыслового значения.

Товары 32 (пиво) и 33 класса МКТУ и корреспондирующие этим товарам услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными с товарами 33 класса МКТУ, указанными в перечне товаров по свидетельству № 304105, поскольку совпадают с ними по виду, назначению, кругу потребителей, а также условиям реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак № 236873 «БАЙКАЛАЛКО» сходен до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации знаком № 304105 в отношении однородных товаров/услуг 32 и 33, 42 классов МКТУ, принадлежащим другому лицу, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 20.04.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «БАЙКАЛАЛКО» по свидетельству №236873 недействительным полностью.