

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – 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 22.03.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Армяно-канадское Совместное предприятие "ИНТЕРНЕЙШНЛ МАСИС ТАБАК" Республика Армения (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы Федеральным институтом промышленной собственности Роспатента (далее – решение экспертизы) от 22.12.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006717674/50, при этом установила следующее.

Обозначение "Nemiroff" по заявке №2006717674/50 с приоритетом от 28.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью Армяно-канадское Совместное предприятие "ИНТЕРНЕЙШНЛ МАСИС ТАБАК" в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне по заявке.

В качестве товарного знака согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку в развернутом виде (раскрой упаковки), состоящую из пяти соединяющихся частей, выполненных в белом цвете. При этом словесный элемент "Nemiroff", носящий фантазийный характер, выполнен простым шрифтом с заглавной буквы в черном цвете.

Решение экспертизы от 22.12.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и

дополнений в Закон Российской "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее — Закон).

Решение экспертизы аргументировано следующим:

- заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с серией зарегистрированных товарных знаков (№303130, №282589, №301436, №300620, №291905, №302173, №287498, №287013, №275639, №262604) и ранее заявленных обозначений (№заявки 2002714832) на имя другого лица (Дочернего предприятия "АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА", Украина);

- заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с серией зарегистрированных знаков (м.р. №802095, м.р.№802097, м.р.№802093, м.р.№802892, м.р.№802091, м.р. №894801, м.р. №880645, м.р. №870750, м.р. №869422, м.р.№850398, св-во №316009) и ранее заявленных обозначений по заявкам №2005727184, №2005722006, №2005704813, №2005704812, №20005704522, №2004714534, №2004713658, №20022714833, №2002712396, №2002712397,) на имя другого лица ("Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент", Лихтенштейн);

- по заявкам и товарным знакам от Дочернего предприятия "АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА" (Украина) ведется делопроизводство по передаче прав на имя "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент" (Лихтенштейн);

- товары 34 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных знаков, поскольку они относятся к товарам широкого потребления, реализуемых через розничную сеть;

- возможность введения в заблуждение потребителей относительно изготовителя заявленных товаров основана на сходстве заявленного обозначения с выдвинутыми экспертизой противопоставлениями.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- ни один из противопоставленных знаков и ранее поданных противопоставленных заявок не содержит в своем перечне товары 34 класса МКТУ;

- товары 33 класса МКТУ (алкогольные напитки) и 34 класса МКТУ (включающие табачные изделия), относятся к различным родовым группам;

- назначение данных товаров также различное:

- круг потребителей не совпадает;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не будут смешиваться в гражданском обороте с противопоставленными знаками, поскольку предназначены для индивидуализации неоднородных товаров;

- заявленное словесное обозначение "Nemiroff" является фантазийным словом, лишенным смысла, не содержит каких-либо описательных характеристик товаров 34 класса МКТУ, а также указаний на производителя таких товаров. Следовательно, не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

В возражении изложена просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ, содержащихся в перечне по заявке № 2006717674/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 28.06.2006 поступления заявки №2006717674/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (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.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "Nemiroff", представляет собой этикетку в развернутом виде (раскрой упаковки), состоящую из пяти соединяющихся частей, выполненных в белом цвете. При этом словесный элемент "Nemiroff", носящий фантазийный характер, выполненный с

заглавной буквы стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита на белом фоне, занимает доминирующее положение, и именно на основании этого элемента будет осуществляться индивидуализация товара потребителем.

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обоснован наличием серии знаков (м.р. №802095, м.р.№802097, м.р.№802093, м.р.№802892, м.р.№802091, м.р. №894801, м.р. №880645, свидетельства РФ №№309130, 301436, 287013), предполагаемых, в частности, для маркировки товаров 33 класса МКТУ (алкогольной продукции). Ни один из противопоставленных экспертизой знаков и ни одна из ранее поданных противопоставленных заявок не содержат в перечне товары 34 класса МКТУ. При этом необходимо отметить то, что товары 33 класса МКТУ и 34 класса МКТУ не могут быть признаны однородными, поскольку табачные изделия и алкогольная продукция не относятся к одному роду или виду товара, имеют различное назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей. При этом то, что товары 33 и 34 классов МКТУ относятся к товарам широкого потребления, не может являться достаточным доводом для вывода о признании товаров однородными.

Следовательно, вывод экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона неправомерен.

Что касается способности обозначения "Nemiroff" введения потребителей в заблуждение, то установлено следующее.

Изначально нейтральное обозначение "Nemiroff" может вызывать у потребителя ассоциации с алкогольной продукцией "Nemiroff", производимой компанией ДП "Алко Инвест" (Украина), входящей в Группу компаний "Nemiroff" – лидером легального водочного рынка Украины, имеющий

официальный статус международного (поставки на экспорт составляют 52% от общего объема реализации продукции).

В этой связи необходимо отметить, что известность, репутация, длительность и интенсивность использования обозначения "Nemiroff" для алкогольной продукции придали обозначению определенную узнаваемость как средства индивидуализации алкогольной продукции ДП "Алко Инвест" (Украина). Изложенное способно породить не соответствующее действительности представление, что товары 34 класса МКТУ, маркируемые данным обозначением, имеют отношение к компании ДП "Алко Инвест" (Украина), входящей в Группу компаний "Nemiroff", которая передает свои исключительные права на товарные знаки фирме "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент" (Лихтенштейн).

Следовательно, по отношению к товарам заявителя заявленное обозначение может быть воспринято как принадлежащее одному правообладателю, то есть будет являться ложным по отношению к изготовителю. Данный факт определяет способность заявленного обозначения при условии его регистрации на имя заявителя по данной заявке вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Таким образом, применение Армяно-канадское Совместное предприятие "ИНТЕРНЕЙШНЛ МАСИС ТАБАК" товарного знака "Nemiroff" на указанных выше товарах и использование его для товаров 34 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров, в связи с чем регистрация заявленного обозначения по заявке №2006717674/50 будет нарушать положения пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно информации о международной регистрации №871258 в отношении однородных товаров 34 класса - сигареты, то данные сведения не могут быть приняты во

внимание, поскольку предоставление правовой охраны на территории других стран не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ по заявке № 2006717674/50.

Относительно доводов, изложенных правообладателем в особом мнении от 03.07.2007, необходимо отметить, что они не опровергают вышеприведенные доводы.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2007, и решение экспертизы от 22.12.2006 оставить в силе.**