

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.04.2005, поданное Открытым акционерным обществом «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», г. Пермь (далее -заявитель) на решение экспертизы от 19.01.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «УРАЛАЛКО» по заявке №2002731851/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «УРАЛАЛКО» по заявке № 2002731851/50 с приоритетом от 17.12.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой вынесено решение от 19.01.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «УРАЛАЛКО» по заявке № 2002731851/50, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее -Закон).

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими ранее зарегистрированными товарными знаками:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Alko»

по свидетельству № 148996 с приоритетом от 13.06.1995, зарегистрированный

на имя «Алко Инк.» (FI), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];

комбинированный товарный знак со словесным элементом «ALKO» по свидетельству № 187922 с приоритетом от 10.08.1999, зарегистрированный на имя Мазура Андрея Адамовича, 141120, Московская обл., г. Фрязино, пр. Мира, 8, кв. 68, в отношении однородных товаров 32, 33 класса МКТУ [2];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «УРАЛ»

по свидетельству № 179533 с приоритетом от 25.02.1999, зарегистрированный на

имя ООО «Екатеринбургский ликеро-водочный завод», 620089, г. Екатеринбург,

Базовый пер., 47, для однородных товаров 33 класса МКТУ и услуг 42 класса

МКТУ,
однородным услугам 35 класса МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.04.2005, поданное заявителем, в котором выражено несогласие с доводами экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- противопоставление заявленному обозначению товарного знака со словесным элементом «УРАЛ» [3] не может быть признано правомерным, в силу того, что слово «УРАЛ» в составе данного знака является неохраняемым. Однако, если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе должно учитываться тождество и сходство именно охраноспособных элементов;

- при сравнении заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] и [2], включающими словесный элемент «АЛКО», можно отметить фонетическое тождество конечных частей и отсутствие сходства начальных частей обозначений. Заявленное обозначение отличается от указанных противопоставленных знаков по количеству букв, ударению, по расположению совпадающей части и наличию в начальной части элемента «УРАЛ-». Также отсутствует визуальное и семантическое сходство сравниваемых обозначений.;

- элемент «АЛКО» широко употребляется в названиях предприятий, производящих алкогольную продукцию, а, значит, является слабым элементом, имеющим низкую степень различительной способности. Заявитель приводит многочисленные примеры из базы данных зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков, которым предоставлена охрана в отношении

товаров 32 и 33 классов МКТУ, и которые представляют собой сложносоставные слова, оканчивающиеся на «-АЛКО» и имеющие начальную часть, аналогичную элементу «УРАЛ»:

- «РОСАЛКО» - свидетельство № 116636;
- «ЕВРОАЛКО» - свидетельство № 213988;
- «ВЛАДАЛКО» - свидетельство № 221553;
- «ПЕРМАЛКО» - свидетельство № 178129;
- «ЮГАЛКО» - свидетельство № 227866;
- «ВЕСТАЛКО» - свидетельство № 188368;
- «ОСТАЛКО» - свидетельство № 176331;
- «ДОНАЛКО» - свидетельство № 152843;

- заявитель представляет дополнительные материалы, которые, по его мнению, подтверждают приобретение заявленным обозначением «УРАЛАЛКО» до даты приоритета заявки № 2002731851/50 высокой различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг, что обусловлено интенсивным использованием и широкой рекламой данного обозначения.

В соответствии с вышеизложенным заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать обозначение «УРАЛАЛКО» для всех товаров и услуг, приведенных в перечне.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- лицензия № 635608 от 17.12.2001;
- план мероприятий отдела маркетинга и сбыта по увеличению реализации на 2002 год по б/а продукции;
- страницы журнала № 2-3 (14-15) 2002 год «Русская водка»;
- рекламный проспект, посвященный 60-летию завода;
- диплом участника международной выставки (Вашингтон), декабрь 2001 г.;
- почетный диплом оргкомитета международной специализированной выставки «Петербургская ярмарка вин и водок - 2002 (25-29 июня 2002 г.);
- диплом программы «100 лучших товаров России», Москва 2002 г.;
- свидетельство Международной специализированной выставки «Петербургская ярмарка вин и водок - 2002» от 29.06.2002, наградившей предприятие заявителя специальным призом;
- диплом международной выставки-ярмарки «Вино-водка-табак-2002»;
- «За достойное качество пермяки получили достойную награду» //газета «Комсомольская правда» за февраль 2002;
- этикетки на продукцию предприятия заявителя;

- договоры на поставку продукции по прямым длительным хозяйственным связям за 2001, 2002 гг.;

- ассортимент реализованной продукции ОАО «ПВВЗ «УРАЛАЛКО» за период с 01.01.2002 по 31.12.2002;

- сведения о производстве и отгрузке промышленной продукции за 2002 г.

отчитывающегося предприятия ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»;

- справка о затратах на рекламу за 2002 г.;

- контракт № 200-02 от 16.05.2002 на размещение рекламных материалов;

- договор № 4 от 18.02.2002 на производство рекламного видеоролика; договор от 01.06.2002 на предоставление печатной площади в периодическом печатном издании Газета «Заря»;

- договор поставки № 27/3 от 18.03.2002 на изготовление полиграфической продукции;

- договор № 017 от 22.05.2002 об оказании рекламных услуг;

- контракт № 320-02 от 02.07.2002 на размещение рекламных видеоматериалов;

- договор № 11 от 28.03.2002 с издательским домом «Гражданин», Москва, на публикацию в журнале «Русская водка плюс» № 2, 2002 г., рекламных материалов;

- договор на оказание рекламных услуг от 06.05.2002 с АНО «Хоккейным клубом «Молот-Прикамье» на размещение на бортиках хоккейного поля рекламного модуля в период проведения Чемпионата России по хоккею;

- Ю.С.Елисеев. Финско-русский и русско-финский словарь. М.: «Русский язык». 2000. С 16,17;

- Д.Гессен, Р.Стыпула. Большой польско-русский словарь. М. «Русский язык», Варшава: «Ведза повшехна». 1988. С. 30;

- Новый большой англо-русский словарь. М.: «Русский язык». 2000. Том I. С. 83,87;

- Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, ПАЛекант. Краткий справочник по современному русскому языку. М.: «Высшая школа». 1991. С. 233.;

- Яндекс. Словари: ссылки на слово «Урал» из Большой советской энциклопедии и Толкового словаря живого великорусского языка В.Даля на 2 л..

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 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 приоритета заявки 17.12.2002 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное словесное обозначение «УРАПАЛКО» выполнено заглавными буквами русского алфавита объемным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Данное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух основ: «Урал» и «алко» (сокр. от слова «алкоголь»).

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным обозначением (водочной этикеткой), со словесным элементом «УРАЛ», исключенным из самостоятельной правовой охраны и выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При оценке сходства вышеуказанных обозначений следует учитывать Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, созданные на основе Правил и обобщающие сложившуюся правоприменительную практику Патентного ведомства. См. Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство . - М.: ВНИИПИ. 1997 (далее - Методические рекомендации).

Согласно пункту 4.2.4.2. Методических рекомендаций если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Таким образом, исключение из правовой охраны противопоставленного знака [3] словесного элемента «УРАЛ» не позволяет противопоставлять данный знак заявленному обозначению «УРАЛАЛКО», что правомерно отмечено в возражении.

Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются фонетически за счет вхождения в состав заявленного обозначения второй основы «алко», а также они отличаются визуально (словесное обозначение и этикетка) и семантически. Очевидно, что изобретенное слово «УРАЛАЛКО» не совпадает по смыслу с географическим наименованием «Урал».

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, со словесным элементом «Alko», выполненным буквами латинского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные прописные, курсивным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, со словесным элементом «ALKO», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Заявленное обозначение фонетически отличается от вышеописанных противопоставленных знаков [1] и [2] со словесным элементом «ALKO» по числу и составу слогов: [У-РА-ЛАЛ-КО] и [АЛ-КО]. Сравнимые обозначения также характеризуются разной длиной, ударением, составом гласных и согласных звуков. Их начальные части, на которых в первую очередь фокусируется внимание потребителя, абсолютно различны, т.е. нет основания для вывода о

сходстве данных обозначений до степени смешения по фонетическому критерию.

Кроме того, противопоставленные комбинированные знаки имеют ряд визуальных отличий от противопоставленного словесного обозначения. Сравнимые знаки выполнены буквами различных алфавитов. Анализ по семантическому критерию сходства не может быть проведен по причине того, что сопоставляемые обозначения являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения.

Однако представляется необходимым отметить, что морфема «alko» или «алко» очень часто используется в составе обозначений, предназначенных для индивидуализации алкогольной продукции, и должна расцениваться как слабый элемент обозначения. Приведенные заявителем многочисленные примеры из базы данных зарегистрированных товарных знаков подтверждают этот тезис.

При этом пунктом 4.2.1.3 Методических рекомендаций разъясняется, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам относятся, в частности, обозначения вроде «auto», «эко», «fito», «инфо», «плюс» и форманты типа - мат, - ол, -дент, -кард и т.п. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Сопоставление обозначений «УРАЛАЛКО» и «АЛКО» [1] и [2] демонстрирует, что заявленное обозначение, образованное в результате слияния основы «Урал» и слабого элемента «алко», в целом может быть признано оригинальным и не является сходным до степени с противопоставленными знаками.

Ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков анализ однородности товаров проводить нецелесообразно.

Кроме того, Палатой по патентным спорам учтено, что заявленное обозначение «УРАЛАЛКО» на дату приоритета заявки № 20027318516/50 приобрело известность у потребителей заявленных товаров и связанных с ними услуг, из чего следует, что потребитель не будет смешивать продукцию, маркированную заявленным обозначением, с однородными товарами, произведенными под противопоставленными знаками со словесным элементом «АЛКО».

Заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя - ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», и в соответствии с действующим законодательством проставляется на всей товаросопроводительной документации, а также на всех этикетках.

Представленные в материалах возражения документы подтверждают, что продукция предприятия заявителя до даты приоритета заявки № 20027318516/50 на регистрацию обозначения «УРАЛАЛКО» в качестве товарного знака широко рекламировалась и продавалась. Товары, маркированные заявленным обозначением, неоднократно удостоивались высоких наград на специализированных международных конкурсах, выставках, ярмарках. Обозначение «УРАЛАЛКО» приобрело определенную известность в отношении производимой заявителем алкогольной продукции и связанных с ней услуг.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: удовлетворить возражение от 21.04.2005, отменить решение экспертизы от 19.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение «УРАЛАЛКО» по заявке № 2002731851/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"

Г

1

- 33 Алкогольные напитки (за исключением пива).
- 35 Реклама, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).
- 43 Закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги по обеспечению продуктами и напитками.

