

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 09.09.2004, поданное ООО «ПОТЕНЦИАЛ», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 25.05.2004 о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003703586/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003703586/50 с приоритетом от 14.02.2003 является Общество с ограниченной ответственностью «ПОТЕНЦИАЛ», Санкт-Петербург (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЧИЖИК-ПЫЖИК», выполненное буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой от 25.05.2004 было вынесено решение о регистрации обозначения по заявке №2003703586/50 в качестве товарного знака для части товаров 29 класса МКТУ.

В отношении товаров 32 и остальной части товаров 29 класса МКТУ экспертиза приняла решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 29, 32 классов МКТУ товарными знаками:

- «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по свидетельству №170465 с приоритетом от 27.08.1996 [1];

- «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по свидетельству №229885 с приоритетом от 27.03.2001[2];

- обозначением «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по заявке №2002724541/50 с приоритетом от 22.10.2002 [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.09.2004, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- напитки представляют собой конечный продукт, не требующий дальнейшей обработки, при этом их потребителями являются покупатели розничной и оптовой торговли;

- потребителями порошков, таблеток, эссенций, сусла, воды являются производители-специалисты, использующие их как ингредиент для изготовления напитков, кондитерских изделий, консервированных продуктов, и других товаров;

- таким образом, коктейли безалкогольные, напитки безалкогольные, пиво не являются однородными с минеральными и газированными водами, фруктовыми соками, сиропами и прочими составами для изготовления напитков;

- сусло не относится к алкогольным напиткам, поскольку представляет собой густоватую жидкость из неперебродившего отвара крахмалистых и сахаристых веществ или сок из отжатого винограда.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2003703586/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения 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 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмененный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (абзац 2 пункта 14.4.2. Правил).

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

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 12 (2) Правил, отозванная заявка не принимается во внимание при экспертизе других заявок.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, в состав которого входят расположенные в одну строку два словесных элемента «ЧИЖИК» и «ПЫЖИК», соединенные дефисом. Слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя других лиц товарных знаков [1-2] и заявленного обозначения [3].

Как следует из материалов дела противопоставленной заявки [3], указанная заявка считается отозванной с 14.07.2005 на основании того, что не был представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу на него свидетельства. В настоящее время сроки обжалования данного решения в Палате по патентным спорам истекли.

В связи с этим, заявка [3] не является препятствием для регистрации рассматриваемого заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ.

Товарные знаки [1-2] представляют собой словесные обозначения «ЧИЖИК-ПЫЖИК», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в которых словесный элемент «ПЫЖИК» расположен под словом «ЧИЖИК».

Сопоставляемые обозначения являются сходными по всем критериям сходства словесных обозначений, определенных в подпунктах 1-3 пункта 14.4.2.2 Правил, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество, а также графическое сходство обозначений «ЧИЖИК-ПЫЖИК».

При установлении однородности товаров сравниваемых обозначений Палатой по патентным спорам была принята во внимание высокая степень сходства обозначений, которая обуславливает расширение диапазона товаров на предмет отнесения их к однородным, поскольку, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров производителей, маркированных этими обозначениями.

Содержащиеся в перечне заявленного обозначения товары 29 класса МКТУ – “яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, жир кокосовый, жир свиной, жиры животные, жиры пищевые, крем сливочный, маргарин, масла растительные, масло сливочное, молоко, порошок яичный, продукты молочные, сало, сливки взбитые, творог соевый, смеси жировые для бутербродов, сыворотка молочная, сыры, яйца” и товары 32 класса МКТУ – “напитки на основе молочной сыворотки, напиток миндально-молочный, напиток арахисово-молочный, оршад”, являются однородными товарам 29 класса МКТУ – “яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые”, указанным в перечне свидетельства [2], поскольку относятся к одному роду/виду, используются по одному назначению, имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, то есть совпадают практически по всем факторам, учитываемым при определении однородности товаров.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ – сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, составы для изготовления ликеров, экстракты хмелевые для изготовления пива, сусла, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, в отношении которых действует регистрация [1], показал следующее.

Перечисленные товары 32 класса МКТУ являются сырьем для производства алкогольных напитков различного вида, что обуславливает потенциальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В отношении товара «пиво», также указанного в перечне заявленного обозначения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно словарному определению пиво – это пенистый напиток из ячменного солода с небольшим содержанием алкоголя (Большой энциклопедический словарь под ред. А.М.Прохорова. М., С.-Петербург., 2000. с. 213, 907) [6]. Пиво относится к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, также как и алкогольные напитки. В отношении товаров такого рода при оценке степени однородности товаров должен применяться более строгий подход, поскольку опасность смешения товарных знаков на рынке гораздо выше.

Вышеуказанный методический подход отражен в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания (С.А. Горленко, Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Н.А.Радченко. М.: ФИПС Роспатента. 2001. с.13-16) [4].

Условия сбыта и круг потребителей пива и алкогольных напитков практически совпадают. Во многом сходно и их назначение. Учитывая высокую степень сходства сопоставляемых обозначений, следует признать

правомерным вывод экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ЧИЖИК-ПЫЖИК» в отношении товара 32 класса МКТУ – «пиво» с учетом наличия ранее зарегистрированного сходного до степени смешения знака [1] в отношении товаров «алкогольные напитки», корреспондирующего с 32 классом 33 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.09.2004, изменить решение экспертизы от 25.05.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующих товаров:**

## Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511) 29 –

мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; арахис обработанный; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; грибы консервированные; дичь; анчоусы; желатин пищевой; желе пищевое; изделия колбасные; крокеты; икра; капуста квашеная; лосось; консервы мясные; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; консервы овощные; консервы рыбные; мармелад; консервы фруктовые; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; овощи сушеные; орехи обработанные; паштеты из печени; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; рыба [неживая]; салаты овощные; салаты фруктовые; продукты рыбные; птица домашняя [неживая]; травы пряновкусовые консервированные; соки овощные для приготовления пищи; трюфели консервированные; солонина; фрукты глазированные; субпродукты; супы; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; чипсы картофельные.

Г

- 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; коктейли безалкогольные; лимонады; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль; напитки безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; напитки изотонические; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; таблетки для изготовления газированных напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; эссенции для изготовления напитков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.