

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 14.07.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техпромкомплект» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 823677 знака, при этом установила следующее.

Правообладателем международной регистрации №823677 с приоритетом от 02.02.2004г. в отношении товаров 30 и 33 классов МКТУ является Товарищество с ограниченной ответственностью «ЧАРОСВИТ», Украина (далее — правообладатель).

Знак по международной регистрации №823677 представляет собой словесное обозначение «SHAKE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.07.2006, в котором изложено мнение о том, что международная регистрация №823677 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

1) свидетельством №288587 с приоритетом от 02 июля 1999г. Зарегистрирован товарный знак для товаров 32 класса МКТУ – пиво, правообладателем знака является ООО «Техпромкомплект»;

2) словесный знак «SHAKE» по международной регистрации №823677 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

3) свидетельством №271188 с приоритетом от 19 марта 2003г. зарегистрирован товарный знак «SHAKEIT», в том числе для однородных товаров

32 и 33 классов МКТУ, правообладателем знака является ООО «Техпромкомплект»;

4) знак «SHAKE» по международной регистрации №823677 сходен до степени смешения с товарным знаком «SHAKEIT» по свидетельству № 271188 для однородных товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель международного знака №823677, уведомленный в установленном порядке о времени и месте рассмотрения возражения, присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, но не воспользовался правом предоставления отзыва по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 14.07.2006 убедительными.

С учетом приоритета международной регистрации №823677 (02.02.2004г.) правовая база для оценки охраноспособности обозначения составляет 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно абзацу второму пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя.

Правилами установлено, что 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.).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Оспариваемый словесный знак «SHAKE» по международной регистрации №823677 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Как было указано выше, правовая охрана на территории РФ знаку предоставлена в отношении товаров 30 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак «ШЕЙК» по свидетельству № 288587 с приоритетом от 02.07.1999 выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ - «пиво» на основании договора уступки №РД0000430 от 11.05.2005, заключенного между ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» - правообладателем товарного знака № 193717 - и ООО «Техпромкомплект».

Другой противопоставленный в возражении товарный знак «SHAKEIT» по свидетельству № 271188 с приоритетом от 19.03.2003г. выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ

(пиво, коктейли безалкогольные и др.) и товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, арак, бренди, вина, водка, джин, джестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные и др.). Обладателем исключительного права на указанный товарный знак также является ООО «Техпромкомплект».

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

По основным факторам звукового сходства, приведенным в пункте 14.4.2.2(а) Правил, оспариваемый словесный международный знак «SHAKE» является тождественным противопоставленному знаку «ШЕЙК» и сходным с другим противопоставленным знаком «SHAKEIT», поскольку характеризуются с последним сходным составом гласных и согласных звуков, одинаковым расположением букв, вхождением одного обозначения в другое.

При выполнении словесных элементов сопоставляемых обозначений был использован стандартный шрифт, один и тот же алфавит («SHAKE» и «SHAKEIT»), сходное графическое написание словесных элементов с использованием заглавных букв, а также графически сходное их расположение, что производит одинаковое общее зрительное впечатление от знаков и обуславливает вывод об их визуальном сходстве.

Слова «SHAKE» (англ. – встряска, тряска, трясти, танец и др.) и «ШЕЙК» (от англ. «shake – трястись» - парный бытовой английский танец) с учетом их смыслового значения, имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству. Подтверждением тому является, в частности, перевод слова «шейк», на английский язык: «shake». Совпадение смыслового значения в разных языках определяет семантическое сходство международной регистрации № 823677 знака «SHAKE» и противопоставленного в возражении товарного знака «ШЕЙК» по свидетельству № 288587.

Поскольку другой противопоставленный в возражении товарный знак «SHAKEIT» по свидетельству №271188 не имеет смыслового значения, то выявленные выше фонетическое и графическое сходство, являются

определяющими для окончательного вывода о сходстве оспариваемого и противопоставленного знаков.

Таким образом, совпадение признаков смыслового, фонетического и графического сходства при анализе оспариваемого международного знака с товарным знаком по свидетельству № 288587, а также совпадение признаков фонетического и графического сходства при анализе оспариваемого международного знака с товарным знаком по свидетельству № 271188, выявленное в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, обусловило вывод об их сходстве.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака по свидетельству №288587, а также товары 33 класса МКТУ другого противопоставленного знака №271188 однородны товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации № 823677, поскольку относятся к группе алкогольных напитков (род/вид), имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, международная регистрация № 823677 знака «SHAKE» является сходной до степени смешения с товарными знаками «ШЕЙК» по свидетельству №288587 и «SHAKEIT» по свидетельству № 271188 другого лица - ООО «Техпромкомплект», охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

Относительно товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой международной регистрации №823677, следует отметить, что они относятся к товарам другого рода/вида (продукты питания), имеющим иной круг потребителей и иные условия реализации. Изложенное не позволяет признать их однородными с товарами 32 и 33 классов МКТУ, указанными в противопоставленных в возражении свидетельствах №№ 288587, 271188.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2006 и признать предоставление правовой охраны международной регистрации № 823677 знака «SHAKE» недействительным частично, сохранив её действие в отношении товаров 30 класса МКТУ.