

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.05.2008, поданное ООО «Торговый дом «Новэра», Тюменская область, г.Ишим (далее – заявитель), на решение экспертизы от 29.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005713411/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005713411/50 с приоритетом от 24.05.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NEWAGE», буквенные элементы которого расположены по вертикали другом под другом.

Федеральным институтом промышленной собственности от 29.01.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «NEW AGE НЬЮ ЭЙДЖ» по свидетельству №266505 с приоритетом от 29.04.2003, на имя другого лица, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», которые являются однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что на дату подачи возражения правовая охрана

противопоставленного товарного знака по свидетельству №266506 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» досрочно прекращена в связи с его неиспользованием. В этой связи препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 29.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «NEWAGE» в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2005713411/50.

К возражению приложена копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266506 и сведения из базы данных сети Интернет, касающиеся данной регистрации.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.05.2005) поступления заявки №2005713411/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных 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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005713411/50 представляет собой словесное обозначение «NEWAGE», выполненное вертикально заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве противопоставления в решении экспертизы от 29.01.2007 указан товарный знак по свидетельству №266505. Однако, экспертизой была допущена техническая ошибка при указании номера данной регистрации. Так, словесный товарный знак «NEW AGE НЬЮ ЭЙДЖ», указанный в решении экспертизы, зарегистрирован за №266506. Таким образом, Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005713411/50 учитывала противопоставление по свидетельству №266506.

Товарный знак по свидетельству №266506 является словесным и состоит из словесных элементов «НЬЮ ЭЙДЖ» «NEW AGE», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения «NEWAGE» и противопоставленного товарного знака по свидетельству №266506 показал, что они являются сходными до степени смешения по фонетическому и семантическому фактору сходства, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №266506 предназначен, в частности, для маркировки товаров 32 класса МКТУ «пиво», которые являются однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ, поскольку относятся к одному родовому понятию «алкогольные напитки».

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №266506 до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №266506 досрочно прекращена частично в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.03.2008.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (24.06.2008) противопоставленный знак по свидетельству №266506 не действовал в отношении однородных товаров, коллегия Палаты по патентным спорам не

усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.05.2008, отменить решение экспертизы от 29.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2005713411/50 в отношении следующих товаров:

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

(511) 33 - водка; напитки спиртовые; напитки алкогольные.

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