

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 15.01.2007, поданное ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская», г. Новосибирск, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 11.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006704311/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006704311/50 с приоритетом от 27.02.2006 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Шоколадная фабрика «Новосибирская», г. Новосибирск (далее – заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ».

Федеральным институтом промышленной собственности 11.09.2006 (далее – решение экспертизы ФИПС) принято решение об отказе в регистрации товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям, регламентированным 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктом 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Доводы экспертизы ФИПС сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с блоком товарных знаков, включающих словесные элементы «Держава»

«Derzhava», ранее зарегистрированных на имя компании Марс Инкорпорейтед, США: по свидетельствам № 222149 с приоритетом от 14.12.2000, № 222985 с приоритетом от 14.12.2000, № 228829 с приоритетом от 02.11.2000, № 233153 с приоритетом от 28.07.2000, № 228828 с приоритетом от 27.07.2000, № 228771 с приоритетом от 27.07.2000, № 229193 с приоритетом от 27.07.2000, № 249226 с приоритетом от 27.07.2000, № 223353 с приоритетом от 27.07.2000, № 223352 с приоритетом от 27.07.2000, № 224613 с приоритетом от 27.07.2000, № 225754 с приоритетом от 27.07.2000, № 225753 с приоритетом от 27.07.2000, № 246162 с приоритетом от 27.07.2000, № 227756 с приоритетом от 27.07.2000, № 228827 с приоритетом от 27.07.2000, № 248234 с приоритетом от 27.07.2000, № 228770 с приоритетом от 27.07.2000, № 229192 с приоритетом от 27.07.2000, № 229191 с приоритетом от 27.07.2000, № 239164 с приоритетом от 27.07.2000, № 261782 с приоритетом от 27.07.2000, № 225417 с приоритетом от 27.07.2000, № 249225 с приоритетом от 27.07.2000, № 246161 с приоритетом от 27.07.2000, № 225752 с приоритетом от 27.07.2000, № 229833 с приоритетом от 27.07.2000, № 225751 с приоритетом от 27.07.2000, № 234990 с приоритетом от 27.07.2000, № 242770 с приоритетом от 27.07.2000, № 225416 с приоритетом от 27.07.2000, № 225750 с приоритетом от 27.07.2000, № 234989 с приоритетом от 27.07.2000, № 248112 с приоритетом от 27.07.2000, № 229190 с приоритетом от 27.07.2000, № 229189 с приоритетом от 27.07.2000, № 225749 с приоритетом от 27.07.2000, № 228826 с приоритетом от 27.07.2000, № 233152 с приоритетом от 27.07.2000, № 228769 с приоритетом от 27.07.2000, № 230746 с приоритетом от 27.07.2000, № 223351 с приоритетом от 27.07.2000, № 228825 с приоритетом от 27.07.2000, № 232151 с приоритетом от 27.07.2000, № 228824 с приоритетом от 27.07.2000, № 229187 с приоритетом от 27.07.2000, № 223349 с приоритетом от 27.07.2000.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.01.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 11.09.2006, мотивируя следующим:

- звуковое сходство между заявленным обозначением и известными элементами «ДЕРЖАВА», DERZHAVA, входящими в состав

противопоставленных товарных знаков, является слабым так как сравниваемые обозначения имеют различное количество и состав букв, звуков, а также разный характер совпадающих частей обозначения (слово «ДЕРЖАВА», «DERZHAVА» в товарных знаках – в именительном падеже, в заявлном обозначении – в родительном падеже, выполняет роль дополнения);

- визуальное сходство между заявленным обозначением «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ» и указанными товарными знаками также является слабым, так как сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, при этом наиболее слабая степень визуального сходства – между заявленным обозначением и противопоставленными комбинированными товарными знаками со словесным элементом «Держава»;

- заявленное обозначение и ~~степенный~~ элемент «Держава» в противопоставлениях выполнены разным шрифтом и ~~еном~~ различное графическое написание (заявленное обозначение «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ» выполнено обычным шрифтом заглавными буквами в одну строку, словесный элемент «ДЕРЖАВА» противопоставленных знаков выполнен оригинальным шрифтом, при этом в слове «ДЕРЖАВА» буквы «Д» и последняя «А» выполнены более крупным шрифтом по сравнению к остальным буквам, а буква «Ж» выполнена в виде стилизованного изображения державы);

- большинство из противопоставленных товарных знаков представляют собой этикетки, в составе которых ~~мимо~~ словесного элемента «ДЕРЖАВА», выполненного оригинальным шрифтом со стилизованным исполнением буквы «Ж», также присутствует изобразительная часть и другие охраняемые словесные элементы (наименование серий товара «Страны мира», Заповедник» и т.д.), что еще больше ослабляет их визуальное сходство с заявленным обозначением;

- при сравнении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №228829 можно сделать вывод о ~~значительном~~ звуковом сходстве, обусловленном вхождением слова «Держава» в родительном падеже в состав словосочетания «Центр Державы»;

- визуальное сходство между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству № 228829 отсутствует, так как сравниваемые обозначения выполнены буквами различных алфавитов и различным видом шрифта;

- смысловое значение словосочетания «Центр Державы» с учетом значения слов «Центр» и «Держава» и их положения в словосочетании может быть истолковано как «середина, средняя часть, центр государства» или как «высший руководящий орган или органы государства» и т.д., то есть во всех возможных вариантах толкования смыслового значения словосочетания «Центр Державы» оно не может быть одинаковым или близким со смысловым значением слов «Держава», «Derzhava»;

- наличие блока регистраций товарных знаков на имя одного и того же правообладателя и функционирование данного правообладателя на рынке длительное время под товарными знаками, включающими сходные словесные элементы «ДЕРЖАВА», «DERZHAVА», не являются критериями сходства обозначений, предусмотренными пунктами 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил;

- в решении экспертизы не приведено никаких доказательств в подтверждение довода о функционировании Марс Инкорпорейтед на рынке длительное время под товарными знаками, включающими сходные словесные элементы.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

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

С учетом даты (2.02.2006) поступления заявки №2006704311/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2. 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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(б) 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.43 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки №2006704311/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ», выполненное в черном цвете стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы ФИПС об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя компании Mars Инкорпорейтед товарных знаков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222149 является комбинированным и состоит из слова «Держава», в котором буква «Ж» вписана в круг, снизу подчеркнутый воскрапкой, при этом восьмерка вытянута в горизонтальном направлении. В словесном элементе использованы заглавные буквы «Д» и «А» (начальная и окончая, соответственно). Общий фон знака выполнен в виде черного овала, пересеченного лентой с надписью «Угощение для общения». Размер шрифта слова «ДЕРЖАВА» значительно больше размера шрифта, которым выполнено словосочетание. Изобразительные элементы в виде

орнаментов, овалов и ленты занимают периферийное расположение в обозначении. Восприятие знака в целом характеризуется восприятием его наиболее значимого словесного элемента «Держава», занимающего центральное расположение и выполненного крупными буквами.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 222985, 228829 и 223349, представляют собой словесные обозначения «ДЕРЖАВА» и DERZAVA, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Противопоставления по свидетельствам № 228828, 28772, 229193, 249226, 223353, 223352, 224613, 225754, 225753, 246162, 227756, 228827, 248234, 228770, 229192, 229191, 239164, 261782, 225417, 249225, 246161, 225752, 229833, 225751, 234990, 242770, 225416, 225750, 234989, 248112, 229190, 229189, 225749, 228826, 233152, 228769, 230746, 223351, 228825, 232151, 228824, 22918 предсталяют собой этикетки, предназначенные для обертывания конфет. Все перечисленные товарные знаки объединяет наличие на этикетках слова «Держава», которое выполнено в графической проработке, соответствующей исполнению этого элемента в свидетельствах №233153 и №222149 (буква «Ж» в словесном элементе вписана в круг, снизу подчеркнутый восьмеркой).

В рассматриваемых комбинированных обозначениях основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товар иего производитель) идентифицируется потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен тем, что слова легче визуально воспринимаются и запоминаются человеком.

Входящий в состав этикеток элемент «ДЕРЖАВА»/ «DERZAVA» в силу наличия смыслового значения сантически доминирует в обозначениях, а изобразительные элементы служат лишь фоном, играя роль вспомогательного различительного элемента. То есть именно в элементе «ДЕРЖАВА»/ «DERZAVA» заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных

товаров других производителей. Отмеченное подтверждается включением указанного слова «ДЕРЖАВА» в серию знаков, принадлежащих одному лицу.

В силу изложенного, коллегия рассматривала слово «ДЕРЖАВА» как элемент комбинированных знаков играющий самостоятельную роль в индивидуализации товаров компании Марс Инкорпорейтед.

Таким образом, при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и выдвинутых экспертизой противопоставлений сопоставлялись словосочетание «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ» и словесный элемент «ДЕРЖАВА».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они включают фонетически сходный словесный элемент «ДЕРЖАВЫ»/«ДЕРЖАВА» [1-3] (оба словесных элемента имеют совпадающую по звучанию начальную часть «ДЕРЖАВ-» и, по существу, представляют собой одно и то же существительное, которое в составе заявленного обозначения используется в родительном падеже).

В связи с этим, наблюдается вхождение одного обозначения в другое, что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил. Другими словами имеет место вхождение в заявленное обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит иному лицу.

Коллегия также учитывала то обстоятельство, что все буквы латинского и русского алфавитов, составляющие словесные элементы «DERZHAVА» и «ДЕРЖАВА», совпадают по произношению, то есть одно слово является транслитерацией другого.

Анализ обозначений «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ» и «ДЕРЖАВА» по критериям смыслового сходства показал, что они обладают семантикой, способной вызвать смешение знаков.

держава – 1. то же что и государство; 2. золотой шар с короной или крестом наверху – эмблема власти, одна из регалий монарха;

центр – 1. точка в геометрической фигуре, теле, обладающая каким-нибудь только ей присущим свойством и обычно получаемая пересечением линий, осей, плоскостей; 2. середина или главная часть чего-нибудь; 3. центральная часть города, большого населенного пункта; 4. место сосредоточения чего-нибудь; важный пункт чего-нибудь; 5. город административными, промышленными и другими учреждениями; 6. высший руководящий орган или органы; 7. группа нервных клеток, регулирующих какую-нибудь функцию организма; 8. лавенствующее, ведущее учреждение какой-нибудь отрасли [«Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 163, с. 905].

В сочетании друг с другом указанные словесные элементы образуют словосочетание «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ», обозначающее «середину, часть, центр государства», в котором логическое ударение падает на второе слово, так как речь идет о государстве (его части) При этом данное словосочетание не является устойчивым фразеологическим выражением и в силу редкой встречаемости не способно вызвать ассоциаций, отличных от входящих в него слов.

Необходимо отметить, что в отсутствие дополнительных элементов, уточняющих значение слова «ДЕРЖАВА», как в составе заявленного обозначения, так и в противопоставлениях, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что этот элемент будут восприниматься средним российским потребителем в значении “золотой шар с короной или крестом наверху – эмблема власти, одна из регалий монарха”.

Таким образом, совпадающий словесный элемент «ДЕРЖАВА» имеет одинаковое смысловое значение в составе рассматриваемых знаков. В этой связи, заявленное обозначение может быть воспринято как один из серии знаков, принадлежащих компании Марс Инкорпорейтед («ДЕРЖАВА», «DERZHAVА»), что способно привести к смешению близначенний «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ» и «ДЕРЖАВА» на рынке.

Отсутствие ярко выраженной оригинальности графического исполнения заявленного обозначения «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ» приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходств (фонетическому и семантическому) сравниваемые обозначения следует привнать сходными.

То есть в рассматриваемом случае (при звуковом и смысловом сходстве знаков), потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителю, посчитав, что товары, маркированные заявлением обозначением и противопоставленными товарными знаками, принадлежат одному и тому же изготовителю.

Обращение к перечням товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака и в отношении которых предоставлена правая охрана противопоставленным товарным знакам, показывает, что товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях, частично совпадают или являются однородными товарами в силу отношения их к одному роду (кондитерские изделия)/виду. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с противопоставленными в решении экспертизы ФИПС товарными знаками и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы ФИПС, сделанный в решении от 11.09.2006, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 11.09.2006.**