

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.02.2007, поданное ООО "Российские технологии промышленности - Источник", Россия (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005703770/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «CLUBTONIC» была подана 22.02.2005 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО "Российские технологии промышленности - Источник", Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «CLUBTONIC», выполненное художественным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы белого цвета на черном фоне.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.07.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6, а также пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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 (далее – Закон), и пунктов 2.5.1 и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Вывод о несоответствии требованиям пункта 3 статьи 6 Закона обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово,

состоящее из двух частей «CLUB» и «TONIC», при этом словесный элемент «TONIC» может ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара в отношении товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ.

Кроме того, решение обосновано тем, что заявленное обозначение фонетически сходно до степени смешения с товарным знаком «CLUB» по свидетельству №156176, приоритет от 02.07.1996, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ОАО «Агентство интеллектуальной собственности», Россия [1].

В Палату по патентным спорам 12.02.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «CLUBTONIC» по заявке №2005703770/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- искусственно созданное слово «CLUBTONIC» означает напитки, создающие настроение для людей, собравшихся для общения, что подчеркивается графическим исполнением «танцующих» букв. В то же время, слово означает большое количество разнообразных напитков («клубок» напитков);
- слово «tonic» в современном английском языке означает: 1) укрепляющее средство (мед.), 2) основной тон, тональность, тонический (муз.), слово «тоник» в словарях русского языка отсутствует, т.е., чтобы получить представление о виде напитка потребителю могут потребоваться дополнительные рассуждения, что опровергает мнение экспертизы о прямом указании на вид товара;
- семантически словосочетание «CLUBTONIC» отсутствует и в словарях английского языка, и в словарях русского языка, т.е. является фантазийным для указанных в заявке товаров и обладает оригинальным графическим исполнением;
- графическое исполнение делает обозначение необычным и оригинальным, буква «Т» выполнена в виде танцующего человечка, буквы расположены на фоне темной горизонтальной плашки, имеющей фантазийный контур;
- слово «CLUBTONIC» имеет логическое ударение на элементе «CLUB». Имеет место частичное фонетическое вхождение словесного элемента

«Club» противопоставленного товарного знака по свидетельству №156176 с начальным слогом «CLUB» заявленного обозначения, однако в остальном сходство отсутствует – разное количество слогов и букв, несовпадение конечных частей слов, что говорит о преобладании фонетических отличий над сходством;

- противопоставленный товарный знак представляет собой плашку в виде четырехугольника, на фоне которого размещены буква «L», выполненная крупным кеглем, и слово «Club», выполненное рукописным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, голубом цветовом сочетании. Графическое исполнение сравниваемых обозначений позволяет говорить о различном зрительном впечатлении, производимом этими обозначениями;
- кроме того, срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №156176 истек 02.07.2006.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (22.02.2005) поступления заявки №2005703770/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается

ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.

По заявке №2005703770/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению со словесным элементом «CLUBTONIC», выполненному оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне. Обозначение представляет собой горизонтально-ориентированное вытянутое пятно неправиль-

ной формы черного цвета с расположенным на нем словом «CLUBTONIC», выполненным буквами белого цвета.

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Club», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и ориентированный по диагонали от нижнего левого угла к верхнему правому углу. Слово «Club» расположено на фоне буквы «L», имеющей оригинальное графическое исполнение, нанесенной на четырехугольник неправильной формы. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, голубом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений [1] показал, что имеет место фонетическое и семантическое вхождение словесного элемента знака [1] в заявленное обозначение.

Так, словесный элемент «Club» совпадает с начальным слогом «CLUB» заявленного обозначения. Поскольку словесный элемент «Club» имеет семантику [1) клуб; 2) дубинка, дубинка, палица; 3) трефа, карта трефовой масти], то он и несет в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

Выполнение словесных составляющих обозначений буквами латинского алфавита графически сближает данные обозначения.

В целом знаки ассоциируются друг с другом в силу фонетического и семантического тождества основных составляющих их словесных элементов, что обуславливает вывод о правомерности решения экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений в отношении идентичных товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана комбинированного товарного знака со словесным элементом «Club» по свидетельству №156176 была прекращена в связи с истечением срока действия регистрации 02.07.2006, то есть до даты подачи возражения (12.02.2007).

Таким образом, у коллегии ФГУ «Палата по патентным спорам» основания для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Как уже указывалось, заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, представляет собой слово «CLUBTONIC».

Анализ словарей английского и русского языков показал, что лексической единицы «CLUBTONIC» не существует, то есть обозначение в целом является фантастичным. В случае разделения слова на форманты «club» и «tonic» можно установить значения обоих формантов в современном английском языке: «club» - как указано выше; и «tonic» - 1) укрепляющее средство (мед.), 2) основной тон, тональность, тонический (муз.).

Вместе с тем, графическое исполнение заявленного обозначения: оригинальный шрифт, расположение его на фоне плашки – обуславливает восприятие обозначения как единого слова. В связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для рассмотрения слова «CLUBTONIC» как сложносоставного, образованного из двух формантов.

Данный вывод обусловлен также тем, что именно такая последовательность составляющих его частей («club» и «tonic») приводит к тому, что оно легко прочитывается как единая словесная единица.

Отсутствие у заявленного обозначения «CLUBTONIC» определенного смыслового значения позволяет сделать вывод о том, что обозначение «CLUBTONIC» не может быть отнесено ни к описательным обозначениям, ни к способным ввести потребителей в заблуждение.

Таким образом, мнение экспертизы о том, что обозначение «CLUBTONIC» по заявке № 2005703770/50 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является ошибочным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.02.2007, отменить решение экспертизы от 11.07.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих товаров:**

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

(511)

32 – Аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; сассапариль (безалкогольный напиток); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков;

33 – Алкогольные напитки (за исключением пива).