

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 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 09.06.2005, поданное ИМПЕРИАЛ СПИРИТС С.А.. Швейцария (далее — заявитель), на решение экспертизы от 11.03.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2003721785/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003721785/50 с приоритетом от 06.11.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ИМПЕРИАЛ СПИРИТС С.А., Швейцария в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки. На левой стороне этикетки вертикально расположена надпись «BLACK CRISTALL», выполненная оригинальным шрифтом прописными латинскими буквами желтого цвета с черной окантовкой и серой тенью на белом фоне. Более мелкая горизонтальная надпись «BLACK CRISTALL», также выполненная в оригинальной графике, помещена внутрь круга желтого цвета, находящегося в верхнем правом углу на фоне черного прямоугольника, занимающего почти всю правую часть этикетки. Белую и черную часть этикетки соединяет малиновая перемычка, отбрасывающая серую тень и расположенная под углом к основанию этикетки.

Федеральным институтом промышленной собственности было вынесено решение от 11.03.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения, на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «BLACK CRISTALL» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными:

- товарными знаками «KRISTAL» на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва, для однородных

товаров 33 класса (свидетельства №№263742, 263741, 265853, 049140);

- товарным знаком «КРИСТАЛЛ», на имя ОАО «Московский завод «Кристалл», Москва, для однородных товаров 33 класса по свидетельству №191536;

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 09.06.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные регистрации №№263742, 263741, как имеющие более поздний по сравнению с рассматриваемой заявкой приоритет, а также регистрацию №191536, в которой слово «кристалл» не занимает доминирующего положения и является частью фирменного наименования правообладателя, исключаются из рассмотрения;
- противопоставленные регистрации, зарегистрированные на ФКП «Союзплодоимпорт», и содержащие в своем составе словесный элемент «KRISTAL» нельзя назвать сходными до степени смешения с заявленным обозначением, представляющим собой словосочетание «BLACK CRISTALL», что в переводе означает «черный кристалл». Черный же кристалл – это карбонат как черная разновидность алмаза, применяемая для бурения твердых горных пород (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона).

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2003721785/50 включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение выполнено в виде этикетки. На левой стороне этикетки вертикально расположена надпись «BLACK CRISTALL», выполненная оригинальным шрифтом прописными латинскими буквами желтого цвета с черной окантовкой и серой тенью на белом фоне, при чем словесный элемент «CRISTALL», выполненный более крупным шрифтом с заглавным орнаментальным написанием буквы «С», занимает доминирующее положение, над ним расположен словесный элемент «BLACK», выполненный более мелким шрифтом. Более мелкая горизонтальная надпись «BLACK CRISTALL», также выполненная в оригинальной графике, помещена внутрь круга желтого цвета, находящегося в верхнем правом углу на фоне черного прямоугольника, занимающего почти всю правую часть этикетки. Белую и черную часть этикетки соединяет малиновая перемычка, отбрасывающая серую тень и расположенная под углом к основанию этикетки.

Противопоставленные словесные товарные знаки по свидетельствам №263742, 263741, как правомерно было отмечено заявителем, имеют более

поздний приоритет, вследствие чего нет необходимости проводить анализ на сходство до степени смешения с заявленным обозначением.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №265853 является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «KRISTAL». Общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, сходно, поскольку оба обозначения являются этикетками, выполненными в сходной цветовой гамме, в которой доминируют черно-серые и белые цвета. Словесный элемент «CRISTALL» заявленного обозначения и словесный элемент «KRISTAL» противопоставленного знака занимают доминирующее положение и выполнены в сходной оригинальной графике, при которой имеются небольшие различия только в написании начальных букв «К» и «С».

Фонетически сравниваемые словесные элементы «CRISTALL» и «KRISTAL» являются сходными, поскольку анализируемые обозначения состоят из одинакового количества слогов - «Cris-tall» и «KRIS-TAL», а также 8 и 7 букв, соответственно. В начальных слогах «Cris-» и «KRIS-» имеет место сходный состав согласных звуков («C-r-s-» и «K-R-S-») и тождественный состав гласных звуков («-i-» и «-I-»). В конечных слогах обозначений «-tall» и «-TAL» также имеет место сходный состав согласных звуков («-t-l-l» и «-T-L») и тождественный состав гласных звуков («-a-» и «-A-»). Сходные и совпадающие звуки, а также сходные части обозначений имеют одинаковое место расположения. Что касается начальных звуков «С-» и «К-», то представляется возможным согласиться с доводами возражения о том, что российским потребителем при прочтении они будут восприниматься как звук «К», что обусловлено тем фактом, что анализируемые обозначения «Cristall» и «KRISTAL» потребителем будут восприниматься как транслитерация буквами латинского алфавита значимого слова русского языка «кристалл», что также подтверждается описанием оспариваемого знака в материалах заявки.

Что касается семантики, то проведенный анализ показывает, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствуют лексические единицы «Cristall» и «KRISTAL», обладающие семантическим значением.

Вместе с тем, как уже отмечалось, имеются достаточные основания для вывода о том, что анализируемые обозначения будут восприниматься российским потребителем как транслитерация буквами латинского алфавита

слова «кристалл». Данное слово является значимым и в соответствии с имеющейся информацией означает «(от греч. krystallos, первонач. - лед), твердые тела, атомы или молекулы которых образуют упорядоченную периодическую структуру (кристаллическую решетку)». Кроме того, кристалл – твердое тело, имеющее естественную форму многогранника; – то же, что хрусталь (Словарь русского языка под ред. А.П.Евгеньевой, М., Русский язык, 1986, т.2, с. 130).

На основании изложенного, с учетом наличия семантики и распространенности слова «кристалл», несмотря на отсутствие информации о заложенных в основу анализируемых обозначений понятий, у Палаты по патентным спорам имеются основания для признания обозначений сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Довод заявителя о том, «BLACK CRISTALL» в переводе означает «черный кристалл» в том значении, что это карбонат как черная разновидность алмаза, применяемая для бурения твердых горных пород, неубедителен, поскольку данную информацию нельзя отнести к категории известной широкому кругу потребителей. Кроме того, ввиду исполнения элемента «BLACK» более мелким шрифтом и расположения над элементом «CRISALL», нельзя говорить о том, что эти элементы будут восприниматься как словосочетание..

Таким образом, проведенный анализ показывает наличие высокой степени сходства у сравниваемых обозначений.

Перечень товаров 33 класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 265853, и перечень товаров 33 класса заявленного обозначения показывает, что они являются однородными по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 49140 с приоритетом от 03.09.1973 является словесным и представляет собой слово «KRISTAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

Перечень товаров, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному товарному знакам, показывает, что

они являются однородными по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Противопоставленный словесный товарный знак «KRISTAL» и заявленное комбинированное обозначение «Cristall» являются сходными до степени смешения ввиду наличия фонетического и семантического фактора сходства, проанализированного выше.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №191536 , зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, является комбинированным и представляет собой этикетку, содержащую словесный элемент «Кристалл». Наличие в сравниваемых обозначениях словесных элементов «Кристалл» и «Cristall», сходных по фонетическому и семантическому факторам сходства, делает их сходными до степени смешения в целом.

В процессе рассмотрения материалов заявки Палатой по патентным спорам выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, имеющие более ранний приоритет. Регистрация № 233851 словесного товарного знака «КРИСТАЛЛ», с приоритетом от 23.04.2001 на имя ЗАО «Холдинговая компания «БАНКОР», зарегистрированная в отношении однородных товаров 32 класса. Сравниваемые словесные элементы «КРИСТАЛЛ» и «Cristall» являющимися сходными по семантическому и фонетическому фактору сходства, обуславливают сходство обозначений в целом.

Регистрация № 126947 словесного товарного знака «КРИСТАЛЛ» с приоритетом от 13.12.1993, зарегистрированная на имя ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада» в отношении услуг 35 и 42 классов. Услуги 35 и 42 класса противопоставленной регистрации являются идентичными услугам 35 и 43 класса заявленного обозначения.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение не соответствует условиям охраноспособности, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В связи с этим, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения экспертизы от 11.03.2005.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 11.03.2005.**

