

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 15.02.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОЛИМАР», Москва (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение экспертизы) от 17.03.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005718751/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005718751/50 с приоритетом от 28.07.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМАР», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой фантазийное слово «CALAMUSROTAN» (русская транслитерация КАЛАМУСРОТАН), в стандартном шрифтовом исполнении.

Решение экспертизы от 17.03.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.4, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РОТАН», ранее зарегистрированным на имя Малого государственного предприятия «Ротан», Москва, свидетельство № 98803, приоритет от 29.08.90, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В решении экспертизы отмечалось, что словесный элемент заявленного обозначения представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух слов CALAMUS и ROTAN. Указывалось также, что ROTAN - транслитерация слова РОТАН.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 01.06.2006, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявлении обозначении часть слова CALAMUS ничем не выделена по отношению к другой части ROTAN, поэтому разбиение экспертизой заявленного обозначения на две части представляется неправомерным;
- состав букв, слов, их количество и расположение у заявленного обозначения отличен от аналогичных характеристик противопоставленного знака;
- заявленное обозначение выполнено в латинице, противопоставленное – в кириллице;
- заявленное обозначение начинается со слов, которые отличаются от первых слов противопоставленного знака; в то же время известно, что «влияние на запоминание знака потребителем совпадения первых слов особенно значительно»;
- какое-либо сходство изобразительных частей обозначений отсутствует;
- заявленное обозначение является фантазийным, противопоставленный знак имеет хорошо известное значение – название рыбы, что подтверждается

сведениями из Большой Советской энциклопедии; приведенное экспертом значение не было обнаружено ни в одном из доступных словарей (Ожегов, Даль, Этимологический словарь, Словарь кроссвордиста и т.п.) или в Интернете;

- выделенная экспертом часть обозначения ROTAN на европейских языках либо не имеет смысла, либо имеет совершенно другой смысл – рвать, тошнить (испанский язык), что еще больше увеличивает отличие сравниваемых обозначений;

- утверждение об однородности услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и услуг, указанных в заявлении перечне, необоснованно.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки

К возражению представлены копии распечаток с сайта Интернет <http://slovari.yandex.ru> на 2л.[1].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 28.07.2005 поступления заявки № 2005718751/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 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 других лиц, заявленными на регистрацию 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 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке № 2005718751/50 является комбинированным и состоит из словесного элемента «**Calamusrotan**», выполненного строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с прописными буквами «C» и «R», при этом буква «R» имеет такой же размер, как и строчные буквы. В центре обозначения над словесным элементом расположена композиция букв «C» и «Я», выполненных оригинальным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и представляет собой слово «**РОТАН**», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом и заключенное в рамку, в верхней левой части которой расположена пятиконечная звезда. Буквы, которыми выполнен противопоставленный знак, могут быть отнесены как к латинскому, так и к русскому алфавиту. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 6, 7, 9, 10, 12 17, 18, 20 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения **Calamusrotan** состоит из 12 букв/звуков, 5 слогов. Противопоставленный знак **РОТАН** содержит 5 букв/звуков, 2 слога. Следует заметить, что фонетически указанный знак может быть воспроизведен как Р-О-Т-А-Н, если воспринимать это слово по-русски, но может быть прочитан и как П-О-Т-А-Х, если считать, что слово написано буквами латинского алфавита. Различие в количестве букв/звуков, слогов, а также начальная часть слова **Calamus-**, занимающая доминирующее положение в слове (7 букв из 12) и придающее другое звучание слову в целом, обусловливают вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений, несмотря на то, что при произношении противопоставленного обозначения РОТАН последние 5 букв сопоставляемых обозначений совпадают.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение является комбинированным, словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита, причем доминирующим элементом является композиция из двух букв «**С**» и «**Я**», т.к. она расположена в центре обозначения и буквы выполнены значительно более крупными, чем слово **Calamusrotan**. Именно композиция из букв «**С**» и «**Я**» прежде всего обращает на себя внимание. В противопоставленном обозначении визуально доминирующим элементом является словесный элемент **РОТАН**, однако наличие пятиконечной звезды также обращает на себя внимание, тем

более для российского потребителя, для которого пятиконечная звезда оставила свой след в истории. Совершенно различное зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сопоставляемых обозначений.

Словесный элемент заявленного обозначения **Calamusrotan** хотя и содержит букву «R», выполненную прописной, тем не менее, воспринимается как одно слово, поскольку все буквы, кроме заглавной «C» выполнены одного размера. Поэтому основания для разделения указанного словесного элемента на два слова отсутствуют. Слово **Calamusrotan** является фантазийным, т.к. не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю (В.К.Мюллер, Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.112; Новый немецко-русский словарь, Минск, Асар, 2001, Москва, Модерн-А, 2001, Москва, ЧеRo, 2001, с.119; К.С.Выгодская, О.Л.Долгополова, Краткий французско-русский и русско-французский словарь, Москва, Русский язык, 1983, с.62; Н.А.Скворцова, Б.Н.Майзель, Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с.135). Смыслоное значение слова **РОТАН** дано на сайте Интернет [1]. Однако оно относится к мало известным словам и отсутствует в словарях русского языка, например, В.И. Даль, Толковый словарь русского языка, Современная версия, Москва, Эксмо-пресс, 2000, с.568; Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с.1130. Сказанное не позволяет оценить сопоставляемые обозначения по семантическому фактору сходства.

Отсутствие фонетического, графического и семантического сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод об отсутствии их сходства в целом. Поэтому необходимость в анализе однородности услуг отсутствует.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 98803 не являются сходными до степени смешения.

В силу указанного нет 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 01.06.2006, отменить решение экспертизы от 17.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г

Д

(511)

- 35 Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)