

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 за № 4520, рассмотрела поступившее 03.11.2005 возражение на решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003715284/50(984716), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЕРЛИТ ДВ», г. Владивосток (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию товарного знака №2003715284/50(984716) была подана заявителем 25.07.2003 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное комбинированное обозначение представляет собой прямоугольную этикетку, состоящую из двух похожих частей, разделенных свободным полем. Верхняя и нижняя части этикетки представлены как горизонтально расположенные прямоугольники, имеющие волнистый срез, направленный в сторону свободного поля. В нижней части этикетки расположена надпись «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!», выполненная волнистым, увеличивающимся от начала фразы к ее окончанию шрифтом в кириллице. Фраза обведена линией, которая повторяет очертания нижней части этикетки. Чуть выше обведенной фразы, захватывая нижнюю часть этикетки и часть свободного поля, схематично изображены пузырьки воздуха или воды в виде кружков различного размера. В верхней части этикетки изображен логотип заявителя — слово «БЕРЛИТ», вставленное в центр схематично изображенного драгоценного камня. Дополнительно в верхней части этикетки нанесена надпись — «САМЫЙ».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании желтого, красного, черного и белого цветов.

Федеральным институтом промышленной собственности 04.07.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

По мнению экспертизы, словесные элементы «САМЫЙ» и «БЕРЛИТ», входящие в состав заявленного обозначения являются сходными до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя других лиц:

— со словесным элементом «ТОТ САМЫЙ» комбинированного товарного знака по свидетельству №201158 с приоритетом от 14.07.1999, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [1];

— со словесным товарным знаком «ТОТ САМЫЙ» по свидетельству №198506 с приоритетом от 14.07.1999, для однородных товаров 29 класса МКТУ [2];

— со словесным товарным знаком «BERLITZ» по свидетельству №94816 с приоритетом от 09.07.1990, срок действия регистрации продлен до 09.07.2010, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [3].

Словесный элемент «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!» заявленного обозначения в отношении части товаров 29 класса МКТУ прямо указывает на определенный вид товара «рыба», а для другой части товаров 29 класса МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

1. На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой этикетку, в которой словесные элементы «САМЫЙ» и «БЕРЛИТ» не занимают доминирующего положения, выполнены более мелким шрифтом, чем словесный элемент «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!» и расположены на периферии;

2. Словесный элемент «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!» представляет собой оригинальный, запоминающийся и имеющий много значений слоган. Данная фраза не может быть квалифицирована как прямое указание на определенный вид товара, поскольку даже входящее в его состав слово «рыбка», хотя и ассоциируется с товаром «рыба», но множественность применения данного слова в русском языке позволяет предположить, что оно будет восприниматься потребителем по-разному.

3. Слово «РЫБКА» может быть включено в знак в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение и изменить решение по заявке № 2003715284/50.

Уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения Палатой по патентным спорам поступившего возражения заявитель, участия в заседании не принял.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит доводы заявителя 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 25.07.2003 поступления заявки №2003715284/50 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, зарегистрированные в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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 показывает, что заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку, предназначенную для сопровождения товаров 29 класса МКТУ.

Визуально этикетка разделена горизонтально на три части. При этом верхняя и нижняя части представляют собой горизонтально расположенные прямоугольники, имеющие волнистый край, направленный в сторону центральной части. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «САМЫЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также словесный элемент «БЕРЛИТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита различного размера, расположенный на фоне стилизованного изображения кристалла.

В нижней части этикетки расположен словесный элемент «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита различного размера. Внизу центральной части этикетки размещен изобразительный элемент в виде овалов различного размера, стилизованных под пузырьки воздуха в воде. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании желтого, красного, черного и белого цветов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении широкого перечня товаров 29 класса МКТУ, представляющих собой пищевые продукты, продукты питания, в том числе, рыба, рыба консервированная, рыба соленая и т.д.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с мнением экспертизы о том, что в словосочетании «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!» слово «РЫБКА» указывает на конкретный вид товара в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Так, словесный элемент «рыбка» является уменьшительно-ласкательным от слова русского языка «рыба», обозначающего водное позвоночное животное с непостоянной температурой тела, дышащее жабрами и имеющее плавники. При этом данный словесный элемент, действительно, достаточно часто используется в русском языке в переносном смысле, в частности для обозначения нежного, ласкового отношения к кому-либо.

Вместе с тем, учитывая перечень товаров, для сопровождения которых предназначено заявленное обозначение, основания полагать, что словесный

элемент «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!» будет восприниматься потребителем в ином значении, нежели указывающим на конкретный вид товара: «рыба», «рыбные продукты», отсутствуют.

Таким образом, словесный элемент «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!», входящий в состав заявленного обозначения, указывает на наименование конкретного вида продуктов питания и в отношении товара 29 класса МКТУ «рыба, анчоусы, продукты рыбные, рыба консервированная, рыба соленая, рыбное филе, рыбные пищевые продукты», указанных в перечне заявленного обозначения, является неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Заявитель не возражает против включения словесного элемента «РЫБКА» в состав знака в качестве неохраняемого.

Однако при этом необходимо учитывать, что в отношении остальных указанных в перечне заявки товаров 29 классов МКТУ, также относящихся к продуктам питания, словесный элемент «ТА ЕЩЕ РЫБКА!!!» должен рассматриваться как способный ввести потребителя заблуждение относительно вида товара, даже при условии включения его в качестве неохраняемого.

В этой связи, заявленное обозначение в целом может быть признано несоответствующим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, в отношении части товаров 29 класса МКТУ, не относящихся к рыбе или иной рыбной продукции.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, может быть проведен Палатой по патентным спорам только в отношении товаров 29 класса МКТУ - рыба, анчоусы, продукты рыбные, рыба консервированная, рыба соленая, рыбное филе, рыбные пищевые продукты.

Заявленному обозначению противопоставлены:

— комбинированный товарный знак со словесным элементом «ТОТ САМЫЙ» по свидетельству № 201158 с приоритетом от 14.07.1999, выполненный стандартным полужирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1];

— словесный товарный знак «ТОТ САМЫЙ» по свидетельству №198506 с приоритетом от 14.07.1999, выполненный стандартным полужирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [2];

— словесный товарный знак «BERLITZ» по свидетельству №94816 с приоритетом 09.07.1990, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [3].

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] не позволяет признать их сходными до степени смешения.

В состав противопоставленных товарных знаков [1] и [2] входит словесный элемент «ТОТ САМЫЙ». При этом сравнительный анализ данного словосочетания и слова «САМЫЙ», входящего в состав заявленного обозначения, не дает достаточных оснований для признания их сходными.

Словесные элементы «ТОТ САМЫЙ» и «САМЫЙ» состоят из различного количества слов и несут различную смысловую нагрузку. Так, если «ТОТ САМЫЙ» может рассматриваться как словосочетание, указывающее на какой-либо товар, с которым потребитель когда-либо уже сталкивался, и представленный товар является тем самым - настоящим, аналогичным, то «САМЫЙ» - может рассматриваться как указывающий, по существу, на свойство, качество товара, синонимом которого является «лучший».

В части входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «БЕРЛИТ» экспертизой противопоставлен словесный товарный знак «BERLITZ» [3].

Сопоставительный анализ словесных элементов «БЕРЛИТ» и «BERLITZ» свидетельствует о наличии между ними фонетического сходства. Разницу составляет наличие в противопоставленном товарном знаке буквы «Z», расположенной в конце, и не придающей данному словесному знаку иное, характерное звучание, отличное от звучания слова «БЕРЛИТ».

Словесный элемент «БЕРЛИТ» отсутствует в русском языке в качестве самостоятельной лексической единицы. В иностранных языках, использующих

латиницу, также отсутствует лексическая единица «BERLITZ», имеющая самостоятельное семантическое значение. В этой связи, сравниваемые словесные элементы могут рассматриваться как фантазийные.

На основании изложенного, словесные элементы «БЕРЛИТ» и «BERLITZ» могут быть признаны сходными до степени смешения на основании фонетического признака сходства словесных обозначений. Предоставление правовой охраны словесному элементу «БЕРЛИТ» в составе заявленного обозначения в отношении однородных товаров может нарушить права правообладателя противопоставленного знака независимо от того, что словесный элемент «БЕРЛИТ» не занимает в заявлении обозначении доминирующего положения.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена, в том числе, в отношении товара 29 класса МКТУ – «рыба», который является однородным по виду, назначению и условиям реализации, а также кругу потребления товарами данного класса «рыба, анчоусы, продукты рыбные, рыба консервированная, рыба соленая, рыбное филе, рыбные пищевые продукты», указанным в перечне заявленного обозначения.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2005, оставить в силе решение экспертизы от 04.07.2005.