

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.02.2007, поданное компанией «Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент», Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 27.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005704533/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005704533/50 с приоритетом от 03.03.2005 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Дата испрашиваемого приоритета 16.12.2004 - по дате подачи первой заявки № 20041213414 в Украинский институт промышленной собственности.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НА БРУНЬКАХ», выполненное на украинском языке, которое переводится на русский язык «на почках».

Решение экспертизы от 27.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и 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 Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.3.2.3, 2.5.1, 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение для части товаров 32 и 33 классов МКТУ указывает на состав сырья (БРУНЬКИ – почки), а в отношении остальной части товаров способно ввести в заблуждение потребителя относительно состава сырья товаров; услуги 35 класса МКТУ связаны с товарами 32 и 33 классов МКТУ, т.е. являются однородными с ними.

Кроме того, заявленное обозначение «НА БРУНЬКАХ» сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- словесный товарный знак «БРУНЬКА», свидетельство № 245609, приоритет от 27.12.2001 [1]; словесный товарный знак «На березовых бруньках», свидетельство № 270924, приоритет от 05.05.2003 [2]; указанные товарные знаки зарегистрированы на имя «Фирма «СОЮЗ-ВИКТАН» Лтд (ООО)», Украина, для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ, части услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров) и части заявленных услуг 35 класса (продвижение товаров);

- заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «НА БЕРЕЗОВЫХ БРУНЬКАХ» [3], заявка № 2005702992, приоритет от 15.02.2005; заявленное словесное обозначение «НА БЕРЕЗОВЫХ БРУНЬКАХ» [4], заявка № 2004727358, приоритет от 25.22.2004, поданные на имя «Фирма «СОЮЗ-ВИКТАН» Лтд (ООО)», Украина, для товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, квалифицированные экспертизой как однородные заявленным товарам 33 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ. Делопроизводство по указанным заявкам не завершено.

Поэтому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 28.02.2007, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение «НА БРУНЬКАХ» имеет фантазийный характер в силу отсутствия какого-либо конкретного семантического значения в отношении заявленных товаров и услуг; более того, учитывая, что заявленное обозначение выполнено на украинском языке, среднестатистический отечественный потребитель, не владеющий тонкостями украинского языка, будет воспринимать заявленное обозначение как простое фантазийное обозначение иностранного происхождения;

- с учетом того, что заявленное обозначение является фантазийным и не имеет определенного семантического значения в связи с товарами и услугами, указанными в заявке, оно является охраноспособным и способно отличать товары и услуги, производимые заявителем, от однородных товаров и услуг других компаний;

- конвенционный приоритет заявленного обозначения 16.12.2004, приоритет противопоставленной заявки № 2005702992 «НА БЕРЕЗОВЫХ БРУНЬКАХ» - от 15.02.2005, поэтому заявитель просит снять данное противопоставление, т.к. заявленное обозначение имеет более ранний приоритет и, соответственно, в отношении данного противопоставления не могут применяться нормы пункта 1 статьи 7 Закона;

- заявитель считает, что противопоставленные товарные знаки «БРУНЬКА» по свидетельству № 245609, «На березовых бруньках» по свидетельству № 270924, а также заявленное обозначение «На березовых бруньках» по заявке № 2004727358 не являются сходными до степени смешения по следующим причинам:

- заявленное обозначение состоит из двух слов «НА БРУНЬКАХ», противопоставленные товарные знаки «На березовых бруньках» - словосочетание, состоящее из трех слов; с учетом наличия различной длины сравниваемых

товарных знаков и заявленного обозначения визуальное и фонетическое сходство отсутствует;

- с учетом наличия различных слов в сравниваемых обозначениях можно сделать вывод о том, что семантические образы, порождаемые сравниваемыми товарными знаками и заявленным обозначением, будут различны; в сравниваемых обозначениях заложены различные идеи, и у потребителя не создастся представления о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу;
- покупатель, приобретая алкогольную продукцию, внимательно изучает этикетку, на которой указывается производитель, кроме того, в пунктах реализации алкогольной/безалкогольной продукции, как правило, товары различных производителей группируются отдельно, что позволяет предположить, что потребитель не смешает в хозяйственном обороте ни товары, ни их производителей.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты поступления (03.03.2005) заявки № 2005704533/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

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 в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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.

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).

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

Анализ заявленного обозначения и доводов заявителя показал следующее.

Заявленное обозначение «НА БРУНЬКАХ» является словесным, выполнено заглавными буквами кириллического алфавита.

БРУНЬКА – в переводе с украинского языка означает «почка» (Російсько-український Українсько-російський сучасний. Словник + грамматика, Донецьк, ВКФ «БАО», 1997, с.330). Кроме того, брунька – старый народный музыкальный инструмент (<http://slovari.yandex.ru>).

Поэтому довод экспертизы относительно того, что заявленное обозначение указывает на состав сырья части товаров, указанных в перечне заявки, а в «отношении остальной части товаров, в состав которых не входят почки, способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава сырья», не является правомерным, поскольку обозначение «НА БРУНЬКАХ» не является описательным и не указывает на состав товара, т.к., во-первых, не содержит указания на конкретные почки, экстракт которых может содержаться в товарах 32

и 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, например, смородиновые, березовые, дубовые и т.д., а во-вторых, может быть воспринято как фантазийное по отношению к товарам 32 и 33 класса МКТУ с учетом смыслового значения «брунька» как музыкального инструмента.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Относительно сходства заявленного обозначения «НА БРУНЬКАХ» и противопоставленных товарных знаков «БРУНЬКА» [1], «На березовых бруньках» [2] и заявленных обозначений «НА БЕРЕЗОВЫХ БРУНЬКАХ» [3], «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» [4] необходимо отметить следующее.

Прежде всего следует отметить, что обозначение «НА БЕРЕЗОВЫХ БРУНЬКАХ» [3] по заявке № 2005702992 не может быть противопоставлено заявленному обозначению, т.к. конвенционный приоритет заявленного обозначения - 16.12.2004, т.е. более ранний, чем у противопоставленного – 15.02.2005. Следовательно, в отношении указанного противопоставления к заявленному обозначению не могут быть применены требования пункта 1 статьи 7 Закона.

Заявленное обозначение «НА БРУНЬКАХ» является сходным фонетически с противопоставленным товарным знаком «БРУНЬКА» [1], т.к из 10 букв/9 звуков заявленного обозначения 7 букв/6 звуков совпадают с противопоставленным товарным знаком, при чем указанные буквы/звуки расположены в том же порядке.

Графически заявленное и противопоставленное [1] обозначения также являются сходными, т.к. выполнены заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом и производят одинаковое зрительное впечатление.

Смысловое значение сравниваемых обозначений: «на почках» и «почка» очень близко, что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Таким образом, фонетическое, графическое и смысловое сходство сравниемых обозначений обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Товары 32 и 33 классов МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, тождественны товарам 32 и 33 классов МКТУ, представленным в перечне противопоставленного товарного знака [1].

Такие услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, как «продвижение товаров [для третьих лиц]; импорт-экспорт; сбыт товаров через посредников», являются однородными товарам 42 класса МКТУ «реализация товаров», представленным в перечне противопоставленного товарного знака [1].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], однородность товаров и услуг, для которых предназначены сопоставляемые обозначения, обуславливает вывод о сходстве сравниемых обозначений до степени смешения.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается противопоставленного товарного знака «На березовых бруньках» [2] и обозначения «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» [4], то следует признать, что наличие в указанных обозначениях словесного элемента «березовых», вносит определенное отличие указанных обозначений от заявленного в фонетический (дополнительно – 9 букв/звуков), графический (дополнительное протяженное слово) и смысловой (указано конкретное название почек) факторы сходства.

Вместе с тем следует отметить, что противопоставленные товарные знаки «БРУНЬКА», «На березовых бруньках» и обозначение «НА БЕРЕЗОВИХ БРУНЬКАХ» [4] принадлежат одному правообладателю и составляют серию знаков. Поэтому даже при отсутствии сходства заявленного обозначения с отдельными обозначениями, составляющими серию знаков, заявленное

обозначение является сходным со всей серией знаков. Сказанное обусловлено тем, что у потребителя при восприятии заявленного обозначения может возникнуть ассоциация о принадлежности сравниваемых обозначений и товарных знаков одному производителю и, следовательно, возможно смешение в гражданском обороте указанных товаров и услуг.

Такие услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки № 2005704533/50, как «демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или в рекламных целях, реклама», не являются однородными услугами, указанными в перечне противопоставленного товарного знака «БРУНЬКА» [1]. Поэтому заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении указанных услуг с противопоставленным товарным знаком и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.02.2007, отменить решение экспертизы от 27.11.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «НА БРУНЬКАХ» в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ:

Форма № 81.1

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

(511)

35 демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или в рекламных целях, реклама

