

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 возражение от 21.08.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Орловский Кристалл», г. Орел (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005709662/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005709662/50 с приоритетом от 25.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в свой состав словесное обозначение «ОРЛОВСКИЙ КРИСТАЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и графический элемент в виде окружности, в которую заключено стилизованное изображение орла.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.05.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием обозначения требованиям 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками и заявленными на регистрацию в качестве товарных знаков обозначениями, зарегистрированными и заявленными ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, а именно: по свидетельствам №№ 49140 (приоритет от 03.09.1973), 265853 (приоритет от 02.10.2003), 263741 (приоритет от 25.11.2003), 263742 (приоритет от

25.11.2003), 287227 (приоритет от 27.02.2004), 295133 (приоритет от 27.02.2004), 298479 (приоритет от 09.09.2004), 301680 (приоритет от 25.10.2004), 301681 (приоритет от 25.10.2004), 269417 (приоритет от 02.07.2003), 269369 (приоритет от 17.07.2003), 126947 (приоритет от 13.12.1993), 158673 (приоритет от 10.12.1996), 165783 (приоритет от 25.12.1997), 222347 (приоритет от 30.12.1999), 205193 (приоритет от 22.05.2001), 205194 (приоритет от 22.05.2001), 217219 (приоритет от 08.02.2002), 229443 (приоритет от 15.09.2001) и по заявкам №№ 2004704919 (приоритет от 10.03.2004), 2004709319 (приоритет от 28.04.2004), 2004709320 (приоритет от 28.04.2004), 2004709321 (приоритет от 28.04.2004), 2003712867 (приоритет от 03.07.2003), 2003712868 (приоритет от 03.07.2003), 2003712869 (приоритет от 03.07.2003), 2003712872 (приоритет от 03.07.2003), 2004700689 (приоритет от 19.01.2004), 2004720950 (приоритет от 15.09.2004), 2004721217 (приоритет от 17.09.2004), 2004721218 (приоритет от 17.09.2004), 2004721219 (приоритет от 17.09.2004), 2004721220 (приоритет от 17.09.2004), 2004721221 (приоритет от 17.09.2004), 2004721222 (приоритет от 17.09.2004), 2004721223 (приоритет от 17.09.2004), 2004721224 (приоритет от 17.09.2004), 2004721225 (приоритет от 17.09.2004), 2004706265 (приоритет от 24.03.2004), 2004706267 (приоритет от 24.03.2004), 2004708062 (приоритет от 14.04.2004), 2004708063 (приоритет от 14.04.2004).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.08.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 26.05.2006.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки визуально несходны, так как различаются количеством слов и букв и графическим исполнением букв, а также исполнением изобразительного элемента;

- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически несходны, так как в заявленном обозначении словесный элемент «ОРЛОВСКИЙ КРИСТАЛЛ» является единственным устойчивым словосочетанием, приобретшим различительную способность до даты подачи заявки в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и 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 возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (25.04.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в свой состав словесное обозначение «ОРЛОВСКИЙ КРИСТАЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита, и графический элемент в виде окружности, в которую заключено стилизованное изображение орла.

Следует отметить, что в составе заявленного обозначения доминирует словесный элемент «ОРЛОВСКИЙ КРИСТАЛЛ», а изобразительный элемент является «слабым», поскольку превалирующее значение при восприятии обозначения потребителем имеет словесный элемент, обладающий фонетикой и семантикой, а своеобразие графической проработки обозначения их не меняет. При этом логическое ударение в указанном словесном элементе падает на существительное «КРИСТАЛЛ», в то время как прилагательное «ОРЛОВСКИЙ» играет подчиненную по отношению к нему роль, поскольку является определением, дополнительно характеризующим существительное, и семантически мотивировано местом нахождения производителя.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные в решении экспертизы ранее зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам №№ 49140 (приоритет от 03.09.1973), 265853 (приоритет от 02.10.2003), 263741 (приоритет от 25.11.2003), 263742 (приоритет от 25.11.2003), 287227 (приоритет от 27.02.2004), 295133 (приоритет от 27.02.2004), 298479 (приоритет от 09.09.2004), 301680 (приоритет от 25.10.2004), 301681 (приоритет от 25.10.2004), 269417 (приоритет от 02.07.2003), 269369 (приоритет от 17.07.2003), 126947 (приоритет от 13.12.1993), 158673 (приоритет от 10.12.1996), 165783 (приоритет от 25.12.1997), 222347 (приоритет от 30.12.1999), 205193 (приоритет от 22.05.2001), 205194 (приоритет от 22.05.2001), 217219 (приоритет от 08.02.2002), 229443 (приоритет от 15.09.2001) и ранее заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения по заявкам №№ 2004704919 (приоритет от 10.03.2004), 2004709319 (приоритет от 28.04.2004), 2004709320 (приоритет от 28.04.2004), 2004709321 (приоритет от 28.04.2004), 2003712867 (приоритет от 03.07.2003), 2003712868 (приоритет от 03.07.2003), 2003712869 (приоритет от 03.07.2003), 2003712872 (приоритет от 03.07.2003), 2004700689

(приоритет от 19.01.2004), 2004720950 (приоритет от 15.09.2004), 2004721217 (приоритет от 17.09.2004), 2004721218 (приоритет от 17.09.2004), 2004721219 (приоритет от 17.09.2004), 2004721220 (приоритет от 17.09.2004), 2004721221 (приоритет от 17.09.2004), 2004721222 (приоритет от 03.09.1973), 2004721223 (приоритет от 03.09.1973), 2004721224 (приоритет от 17.09.2004), 2004721225 (приоритет от 17.09.2004), 2004706265 (приоритет от 24.03.2004), 2004706267 (приоритет от 24.03.2004), 2004708062 (приоритет от 14.04.2004), 2004708063 (приоритет от 14.04.2004) представляют собой, соответственно, словесные и комбинированные обозначения, включающие в свой состав словесный элемент «КРИСТАЛЛ», выполненный в кириллице, либо его транслитерацию в латинице – «KRISTAL», «CRISTALL» или «CRYSTAL».

Следует отметить, что в составе противопоставленных знаков доминируют, соответственно, «сильные» словесные элементы «КРИСТАЛЛ», «KRISTAL», «CRISTALL» или «CRYSTAL», обуславливая их фонетику и семантику, которые также имеют преобладающее значение при восприятии обозначений потребителем. При этом своеобразие графической проработки указанных словесных элементов, а также наличие в составе комбинированных знаков разного рода изобразительных элементов не оказывают решающего влияния на восприятие данных знаков в целом, поскольку ключевую индивидуализирующую роль в них играет указанный словесный элемент «КРИСТАЛЛ» или один из указанных вариантов его транслитерации в латинице.

В связи с изложенным, сходство или различие сопоставляемых обозначений будет обуславливаться сходством или различием «сильных» словесных элементов «ОРЛОВСКИЙ КРИСТАЛЛ», с одной стороны, и «КРИСТАЛЛ», «KRISTAL», «CRISTALL», «CRYSTAL», с другой стороны.

Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 или услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения (его доминирующего словесного элемента – «ОРЛОВСКИЙ КРИСТАЛЛ») и противопоставленных ему

экспертизой ранее зарегистрированных товарных знаков и ранее заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений (их доминирующих словесных элементов – «КРИСТАЛЛ», «KRISTAL», «CRISTALL» или «CRYSTAL», соответственно) показал, что они являются фонетически и семантически сходными. Фонетическое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое, а смысловое сходство – на основании совпадения одного из элементов обозначений – «КРИСТАЛЛ» (варианты его транслитерации в латинице – «KRISTAL», «CRISTALL» или «CRYSTAL»), на которое падает логическое ударение и которое имеет одинаковое смысловое значение. «Кристалл» – твердое тело, имеющее естественную форму многогранника (см. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. «Малый толковый словарь русского языка», М.: Рус. яз., 1993, с.220).

Некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, фонетический, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 49140, 265853, 263741, 263742, 287227, 295133, 298479, 301680, 301681, 269417, 269369, 205193, 205194, 217219 и для которых заявлены на регистрацию в качестве товарных знаков противопоставленные обозначения по заявкам №№ 2004704919, 2004709319, 2004709320, 2004709321, 2003712867, 2003712868, 2003712869, 2003712872, 2004700689, 2004720950, 2004721217, 2004721218, 2004721219, 2004721220, 2004721221, 2004721222, 2004721223, 2004721224, 2004721225, представляют собой алкогольные напитки и, таким образом, совпадают и соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Анализируемые товары рассчитаны на один круг потребителей, имеют одно назначение и реализуются, как правило, в одних отделах магазинов, при этом данные товары относятся к товарам широкого потребления, в отношении которых велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности к маркировке при их приобретении. Широкая известность на российском рынке владельцев большей части противопоставленных знаков – ФКП «Союзплодоимпорт», Москва, и ОАО «Московский завод «Кристалл», Москва, – и производимых ими товаров (алкогольных напитков), маркируемых обозначениями «КРИСТАЛЛ», «KRISTAL» и «CRISTALL», обуславливает очень высокую степень вероятности смешения в восприятии среднего потребителя сравниваемых обозначений.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 126947, 158673, 165783, 222347, 229443 и для которых заявлены на регистрацию в качестве товарных знаков противопоставленные обозначения по заявкам №№ 2004700689, 2004706265, 2004706267, 2004708062, 2004708063, представляют собой услуги, направленные на продвижение товаров и организацию бизнеса, и, таким образом, совпадают и соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Вышеуказанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается приобретения заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, то

следует отметить, что указанное заявителем обстоятельство не является основанием для регистрации в качестве товарного знака обозначения, не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.08.2006, оставить в силе решение экспертизы от 26.05.2006.