

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 30.07.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006714081/50, поданное индивидуальным предпринимателем Демичевой Н.А., РФ (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006714081/50 с приоритетом от 26.05.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено обозначение, представляющее собой оригинальное с осесимметричной графикой изображение словосочетания "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО" на декоративно завитой ленте на фоне художественного орнамента, между которыми изображены две фантазийные птицы, с расположенными под ними в круговом обрамлении цветковоподобными пятиконечными изображениями. Фантазийные птицы удерживают щит с расположенным на нем силуэтом православного храма, над которым сверху изображена корона.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.04.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" 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" (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение, включающее слово "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО", сходно до степени смешения:

- со знаком "KREMLYOVSKAYA" по международной регистрации №612973 (приоритет от 08.10.1997), правовая охрана которому предоставлена на имя Spirits Product International Intellectual Property B.V.(LU) для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [1];

- с товарными знаками "KREMLYOVSKAYA" по свидетельству №128823 (приоритет от 30.01.1995), "KREMLYOVSKAJA" по свидетельству №151897 (приоритет от 05.07.1995), "KREMLYOVSKAYA" по свидетельству №151944 (приоритет от 09.10.19095), "KREMLYOVSKOE" по свидетельству №159947 (приоритет от 24.06.1996), "КРЕМЛЕВСКАЯ" по свидетельству №281084 (приоритет от 17.10.2003), "KREMLYOVSKAYA" по свидетельству 268343 (приоритет от 17.10.2003), "КРЕМЛЕВСКАЯ" по свидетельству №268344 (приоритет от 17.10.2003), "КРЕМЛЕВСКИЙ" по свидетельству №289830, зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества "Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс" (Москва) для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком "КНЯЖЕСКИЙ" по свидетельству №205198 (приоритет от 04.12.1998), зарегистрированным ранее на имя ОАО Пчеловодный комбинат "Коломенский" для однородных товаров 32 класса МКТУ [3];

- с товарными знаками "КНЯЖЕСКОЕ" по свидетельству №278248 (приоритет от 27.12.2002), "КНЯЖЕСКАЯ" по свидетельству №296576 (приоритет от 28.10.2004), зарегистрированными ранее на имя ЗАО "Регион-ЭМ" для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.07.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

- противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения с заявленным обозначением в силу их графического (визуального), звукового (фонетического), смыслового (семантического) различия;

- на расположеннном в нижней части изображения центральном фрагменте декоративно завитой ленты размещено словосочетание "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО", занимающее по площади незначительную часть изображения. В целом заявленное обозначение является фантазийным для всего перечня товаров, указанных в материалах заявки;
- заявленное обозначение имеет достаточную различительную способность, и не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- доминирующим в восприятии и запоминании заявленного обозначения является именно оригинальное изображение, а не словесный компонент, который занимает менее 2 % площади изображения;
- экспертиза неправомерно выделила слова "КРЕМЛЕВСКОЕ" и "КНЯЖЕСТВО" как два самостоятельных элемента словосочетания, хотя оба слова взаимосвязано расположены на одной и той же завитой ленте, средняя часть которой изгибается около декоративного орнамента, в одном и том же ракурсе на одном уровне;
- не доминирующим словесным компонентом в заявлении обозначении является не прилагательное, а словосочетание в виде существительного с прилагательным - "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО", причем с гораздо более существенным содержательным отличием взаимосвязанных слов, чем в противопоставленных товарных знаках;
- неправомерность утверждения экспертизы о сходстве до степени смешения доказывает факт регистрации сходных, но не до степени смешения противопоставленных товарных знаков "КНЯЖЕСКОЕ" и "КНЯЖЕСКАЯ" на имя одного и того же заявителя - ЗАО "Регион-ЭМ" при наличии ранее зарегистрированного товарного знака "КНЯЖЕСКИЙ" на имя другого лица - ОАО Пчеловодный комбинат "Коломенский".

На основании изложенного и с учетом несходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного

знака для всех товаров 32, 33 классов МКТУ с возможной дискламацией словосочетания "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.05.2006) поступления заявки №2006714081/50 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 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), (14.4.2.3) Правил.

Согласно пункту (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.

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 принимается 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 №2006714081/50 является комбинированным, включающим словесный элемент, представляющий собой словосочетание "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО", выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В заявлении комбинированном обозначении по заявке №2006714081/50 "основным" элементом является словосочетание "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО", которое легче запоминается и несет основную индивидуализирующую нагрузку. Кроме того, по сравнению с изобразительными элементами он обладает наибольшими средствами для индивидуализации (например, звуковая реклама). То есть основная индивидуализирующая способность обозначения заложена в словосочетании "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО", в то время как изобразительный элемент служит фоном для данного словесного элемента.

Несмотря на то, что слова "КРЕМЛЕВСКОЕ" и "КНЯЖЕСТВО" грамматически взаимосвязаны в словосочетании, добавление слова "КРЕМЛЕВСКОЕ" к слову "КНЯЖЕСТВО" не придает ему иной явно выраженной смысловой нагрузки, и следовательно они не образуют какого-либо устойчивого словосочетания, способного породить новый, оригинальный образ. В связи с изложенным экспертизой правомерно выделены два самостоятельных словесных элемента "КРЕМЛЕВСКОЕ" и "КНЯЖЕСТВО", в отношении которых выявлены сходные до степени смешения зарегистрированные товарные знаки [1] - [4].

Противопоставленные товарные знаки "КНЯЖЕСКАЯ" по свидетельству №296576, "КНЯЖЕСКОЕ" по свидетельству №278248, "КНЯЖЕСКИЙ" по

свидетельству №205198 также являются словесными, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент "КНЯЖЕСТВО" и противопоставленные товарные знаки [3] - [4] следует признать сходными до степени смешения в фонетическом отношении, поскольку они имеют сходный состав букв/звуков. Таким образом, указанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить следующее.

Под словом " КНЯЖЕСТВО" подразумевают: 1. Феодальное государство или государственное образование во главе с князем. 2. устар. Титул, положение князя (см. Новый русский словарь, под редакцией Т.Ф. Ефремова).

Понятие "КНЯЖЕСКИЙ (-ОЕ), (-АЯ)" (прил.) означает: 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: князь (1*1,2), связанный с ним. 2. Свойственный князю, характерный для него. 3. Принадлежащий князю (см. Новый русский словарь, под редакцией Т.Ф. Ефремова).

Коллегия не усматривает в упомянутых различиях той специфики, которая способна оказать существенное влияние на ассоциативные образы потребителей. В любом случае речь идет о каком-либо объекте, предмете, принадлежащем князю. То есть семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено заложенным в них понятием, поскольку вышеуказанные противопоставления (прилагательные) представляют собой производные от одного слова "Князь", что свидетельствует о сходстве заложенных в них понятий, идей.

Графические отличия знаков носят второстепенный характер, поскольку индивидуализация обозначений определяется по словесным элементам, выполненным буквами русского алфавита. Таким образом, ассоциирование знаков в целом обусловлено включением в их состав в качестве основных элементов слов "КНЯЖЕСТВО", "КНЯЖЕСКИЙ", "КНЯЖЕСКОЕ", "КНЯЖЕСКАЯ".

Анализ словесного элемента "КРЕМЛЕВСКОЕ" и противопоставленных товарных знаков [1] - [2] показал, что оно состоит из 11 звуков: [к] [р] [е] [м] [л]

[e] [в] [с] [к] [о] [е], также как и обозначения "КРЕМЛЕВСКАЯ" и "КРЕМЛЕВСКИЙ", входящие в состав противопоставленных комбинированных обозначений и состоящие также из 11 звуков: [к] [р] [е] [м] [л] [е] [в] [с] [к] [а] [я], [к] [р] [е] [м] [л] [е] [в] [с] [к] [и] [й]. Кроме того, согласно фонетике английского языка словесные элементы "KREMLYOVSKAJA", "KREMLYOVSKAYA", входящие в состав противопоставленных комбинированных обозначений, состоят из 12 звуков, а именно: [к] [р] [е] [м] [л] [е] [в] [с] [к] [а] [й] [а]. То есть сравниваемые обозначения не различаются составом согласных и расположением их по отношению друг к другу, что наряду с вышеперечисленным свидетельствует о наличии фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, семантическое сходство рассматриваемых обозначений определяется тем, что они являются прилагательными, образованными от существительного "кремль".

Относительно графического фактора сходства необходимо отметить, что ввиду использования в сравниваемых обозначениях стандартных типов шрифтов, имеющих незначительные отличия, например, в цветовом исполнении, графический критерий сходства не является определяющим, т.к. не оказывает существенного влияния на восприятия обозначений в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим сходством сравниваемых обозначений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии фонетического и семантического сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Касательно однородности товаров коллегией выявлено, что знаки [1] - [4] зарегистрированы в отношении тех же самых товаров 32, 33 классов МКТУ, что позволяет не проводить более детальный их анализ.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ со знаками [1]-[4], что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается просьбы заявителя "о возможной дискламации" словосочетания "КРЕМЛЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО", то оно не может быть исключено из самостоятельной правовой охраны, поскольку положениями Закона неохраноспособными могут быть признаны только "описательные" элементы.

Довод о неправомерности регистраций "КНЯЖЕСКОЕ", "КНЯЖЕСКАЯ" не относится к существу рассматриваемого спора, поскольку является основанием для иного разбирательства.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.04.2007.