

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.09.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008737363/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Цветы Башкортостана", г.Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008737363/50 с приоритетом от 02.12.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение, состоящее из элементов «КАЛИНА» и «RED», выполненных рукописным шрифтом буквами английского и русского алфавитов красным цветом. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 31, 35 и 44 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.06.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками «КАЛИНА» по свидетельствам №387593, 215611, 215610, 202109, 408926, 378765, 297937, имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг. Сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «КАЛИНА».

В Палату по патентным спорам 01.10.2010 поступило возражение от 17.09.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- обозначения «КАЛИНА RED» и противопоставленные товарные знаки отличаются фонетически наличием второго слова «RED», при тождественности первого слова, то есть не являются тождественными;

- сравниваемые обозначения отличаются семантически, так как слово «RED» придает различительную способность и обозначает «красная», а в целом обозначение – «калина красная», что также не тождественно обозначению «КАЛИНА»;

- графически обозначения отличаются наличием второго слова, написанного на иностранном языке, латиницей, а также ввиду оригинальности шрифта и оригинальности графического написания;

- практика Роспатента свидетельствует о том, что при наличии регистрации, включающей одно значимое слово, включение второго значимого или фантазийного слова придает различительную способность обозначению в целом и обеспечивает его регистрацию;

- анализ товаров 31 и услуг 35 и 44 классов МКТУ показал, что эти рубрики не во всем совпадают, то есть товары и услуги не полностью являются однородными. Заявленные товары и услуги поименованы конкретными рубриками класса;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком «КАЛИНА ОЙЛ» по свидетельству №378765, услуги 35 класса МКТУ которого ограничены товарами 04 класса МКТУ. Данная регистрация подтверждает вышеизложенные доводы заявителя о возможности регистрации заявленного обозначения;

- при определении однородности товаров и услуг надо учитывать специфику нашего государства, раскинувшегося от Дальнего Востока до

г.Калининграда. В пределах страны могут существовать безопасно фирмы с одинаковыми наименованиями и видами деятельности, поэтому наличие предприятий, выпускающих однородную продукцию, оказывающих услуги, которые можно квалифицировать как однородные не всегда может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг;

- заявитель – ООО «Цветы Башкортостана», на протяжении 30 лет занимается промышленным производством клумбовой цветочной рассады, декоративных кустарников, а Концерн «Калина» - крупнейший производитель парфюмерии, косметики и бытовой химии, и производит иные товары, не однородные с заявляемыми.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008737363/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены: распечатки свидетельств на товарные знаки, анализ однородности, распечатки из сети Интернет, копии контрактов.

До даты заседания коллегии в палату по патентным спорам поступило ходатайство, в котором заявитель просит перенести дату рассмотрения данного возражения на более поздний срок, мотивированное болезнью лица, ответственного за ведение переписки. По результатам рассмотрения ходатайства, коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение об отказе в его удовлетворении, руководствуясь пунктом 4.3 Правил ППС, в связи с тем, что для рассмотрения подобного возражения необходимости в присутствии заявителя не имеется.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.12.2008) поступления заявки №2008737363/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 14.4.2.2 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 1 - 3) Правил.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;

- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008737363/50 с приоритетом от 02.12.2008 на имя заявителя заявлено обозначение, состоящее из слов «КАЛИНА» и «RED», выполненных рукописным шрифтом буквами английского и русского алфавитов в красном цвете. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 31, 35 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «КАЛИНА» по свидетельствам №202109 и №408926 также являются словесными, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрированы на имя Открытого акционерного общества Концерн "КАЛИНА", г.Екатеринбург с приоритетом от 11.11.1999 и от 05.08.2008 соответственно, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 16, 21, 29, 30, 31, 35 и 42 классов МКТУ и в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 35 и 44, соответственно, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №387593, №215610 и №215611 являются комбинированными, состоят из словесных элементов «КАЛИНА» и «Концерн», и изобразительных элементов в виде сердца и полосы, разделяющей словесные элементы в товарном знаке по свидетельству №215611, а в товарном знаке по свидетельству №215610 только из полосы, разделяющей словесные элементы. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, товарные знаки зарегистрированы на имя Открытого акционерного общества Концерн "КАЛИНА", г.Екатеринбург с приоритетами от 28.08.2007 и от 31.03.2000, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 11, 21, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 41 и 44; 03, 05, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. Словесный элемент «Концерн» указан в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №297937 является словесным, состоит из элемента «КАЛИНА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 35, 44 и 45 классов МКТУ с приоритетом от 28.11.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью Правовой центр "КАЛИНА", г. Воронеж.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №378765 является комбинированным, состоит из словесных элементов «КАЛИНА» и «ОЙЛ» и изобразительных элементов в виде абстрактных геометрических фигур, зарегистрирован в отношении товаров и услуг 04, 35 и 39 классов МКТУ с приоритетом от 16.04.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью Правовой центр "КАЛИНА", г. Воронеж.

При восприятии заявленного обозначения основную индивидуализирующую функцию несет элемент «КАЛИНА», за счет того, что он расположен в начале и выполнен буквами русского алфавита, что обуславливает его узнаваемость потребителями, в отличие от слова «RED», выполненного на английском языке в конце обозначения.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Входящие в заявленное обозначения слова имеют следующие значения:

Калина - род небольших деревьев или кустарников семейства жимолостных (См. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/145082>)

Red - красный, алый, багряный, рыжий (<http://lingvo.yandex.ru/>)

Доводы заявителя о том, что словесные элементы «КАЛИНА» и «RED» являются словосочетанием, не могут быть признаны убедительными, поскольку отсутствует семантическая связь между словами. Так, они выполнены на разных языках, и не могут восприниматься как грамматически связанная конструкция. В этой связи оценка сходства проводится по каждому из слов в отдельности.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому критериям ввиду того, что в заявленное обозначение входит фонетически тождественный элемент «КАЛИНА», имеющий самостоятельное значение, на который падает логическое ударение. По графическому критерию сравниваемые обозначения также близки, поскольку совпадает алфавит, которым выполнены обозначения «КАЛИНА».

Анализ однородности показал следующее.

Товары 31 класса МКТУ заявленного перечня, представляющие собой растения, их рассаду, а также декоративно обработанные растения, являются однородными товарам 31 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №215610, №215611, №408926, №387593, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и способы реализации.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня, в основном, относятся к реализации товаров и их рекламе, и полностью повторяют услуги 35 класса (услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» в соответствии с классификацией МКТУ-7 по свидетельствам №202109, №215610 и №215611) противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№408926, 215610, 215611, 202109, 387593, 378765, .

Услуги 44 класса МКТУ заявленного перечня относятся к услугам в области сельского хозяйства, огородничества и ландшафтного дизайна и полностью входят в перечни услуг 44 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам №№408926, 297937, 387593, в соотношении род-вид.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение являются сходными, товары и услуги противопоставленных товарных знаков являются однородными заявленным товарам и услугам.

Доводы заявителя об имеющихся регистрациях товарных знаков «ЕЖИК» и «КВАДРАТ» не влияют на вывод о сходстве. Делопроизводство по каждой заявке ведется в индивидуальном порядке с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.

Довод о разных областях деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков не может быть признан убедительным, поскольку при решении вопроса о предоставлении исключительных прав на товарный учитывается возможность столкновения с более ранними правами, удостоверенными свидетельством на товарный знак в отношении указанных в нем

товаров и услуг, а не вопрос о реальном столкновении хозяйствующих субъектов на рынке.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила правомерность оспариваемого решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 16.06.2010 и не имеет оснований для его отмены.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2010.