

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.05.2006, поданное ЗАО «Регистр», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Кудрявая берёзка» по свидетельству № 274988, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Кудрявая берёзка» по заявке № 2003723352/50 с приоритетом от 27.11.2003 зарегистрирован 10.09.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 274988 на имя ООО «Туласпирт», г. Тула (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов, образующих фантазийное словосочетание «Кудрявая берёзка».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.05.2006, в котором выражена просьба признать регистрацию № 274988 товарного знака «Кудрявая берёзка» недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона (в возражении ошибочно указан пункт 2 статьи 6) и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Кудрявая берёзка» сходен до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и на имя компании

ООО ПКП «Регата», входящих в торгово-промышленную ассоциацию «Регата»:

- «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» по свидетельству № 208066 [1];
- «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА очарование русской классики» по свидетельству № 274650 [2];
- «БЕРЕЗКА BEREZKA» по свидетельству № 235373 [3];
- «БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА» по свидетельству № 232538 [4];
- «БЕРЕЗОВАЯ СКАЗКА» по свидетельству № 235902 [5].

Указанные товарные знаки имеют более ранний приоритет и зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «Кудрявая берёзка», фонетически и семантически сходный с противопоставленными знаками, создает впечатление о принадлежности его владельцу серии, т.е. происходит смешение товаров потребителем.

В возражении указано, что при определении сходства оспариваемого товарного знака «Кудрявая берёзка» и противопоставленных знаков [1] - [5] учитывался фактор визуального и семантического доминирования словесного элемента «БЕРЕЗКА», являющегося главным элементом, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а также тождества звучания этого элемента в обозначениях.

К возражению приложены копии дипломов и свидетельств, которыми награждена водка «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» и ее производитель в лице ООО «Водочный завод «Южная столица», г. Ростов-на-Дону.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- перечисленные в возражении товарные знаки, противопоставленные оспариваемому товарному знаку «Кудрявая берёзка», принадлежат разным лицам, при этом отсутствует какая-либо информация о том, что упомянутые знаки преобразованы или преобразуются в коллективные знаки;

- при анализе сходства знаков в возражении не было учтено наличие буквы «ё» в составе обозначения «Кудрявая берёзка» и его начертание курсивом, что является существенным отличием при фонетическом и визуальном сравнении знаков;

- «Кудрявая берёзка» представляет собой фантазийное обозначение, обращающее на себя внимание оригинальностью, новизной и образностью, не имеющее биоаналогов, в отличие от устойчивых речевых выражений «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА, БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА», в которых речь идет об одном из видов берёзы, биоаналогом которой является «берёза белая (*Betula alba*)»;

- все сравниваемые товарные знаки, включая оспариваемый и противопоставленные, для алкогольной продукции являются одинаково оригинальными, однако отличаются фонетически, семантически и визуально, принадлежат разным правообладателям и, соответственно, их регистрация была произведена правомерно.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2003723352/50 на регистрацию товарного знака (27.11.2003), правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, 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. 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 смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «Кудрявая берёзка», выполненное курсивом строчными буквами русского

алфавита с первой заглавной буквой «К». Словесные элементы в словосочетании расположены друг над другом в две строки.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 208066 является словесным и включает словосочетание «БЕЛАЯ БЕРЕЗА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 274650 является объемным комбинированным и представляет собой бутылку, на которой расположена надпись «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА, ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ КЛАССИКИ», в которой доминирующее положение занимает слово «БЕРЕЗКА», а также неохранные надписи «ВОДКА», «содержит березовый сок», на бутылке также выполнены изображения березок, обрамляющих зимний пейзаж. Знак выполнен в белом, черном, сером, светло-сером, синем, темно-синем, металлическом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

Противопоставленный словесный товарный знак [3] по свидетельству № 235373 включает слова «БЕРЕЗКА BEREZKA», расположенные друг над другом в две строки, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 232538 является словесным и включает словосочетание «БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 235902 является словесным и включает словосочетание «БЕРЕЗОВАЯ СКАЗКА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 класса МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, что противопоставленные товарные знаки [1]-[5] образуют серию знаков, нельзя признать обоснованным, поскольку указанные знаки не содержат единого элемента, который можно было бы расценивать, как образующий серию. Кроме того, товарные знаки [1] и [2] зарегистрированы на имя ЗАО «Регистр», а [3]-[5] на имя ООО ПКП «Регата». Таким образом, противопоставленные товарные знаки принадлежат разным правообладателям, в силу чего утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак «Кудрявая берёзка» создает впечатление о принадлежности его владельцу серии, является неубедительным.

Анализ оспариваемого знака «Кудрявая берёзка» на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона не выявил в его составе элементов, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара или месте его происхождения, которые не соответствуют действительности. В возражении отсутствуют конкретные данные, подтверждающие, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы, включающие копии дипломов и свидетельств, которыми награждена водка, маркированная знаком «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» и ее производитель в лице ООО «Водочный завод «Южная столица», не свидетельствуют о возникновении устойчивой ассоциации у потребителя между оспариваемым знаком «Кудрявая березка» и каким либо иным правообладателем, кроме ООО «Туласпирт».

Сравнительный анализ оспариваемого знака «Кудрявая берёзка» с противопоставленными товарными знаками на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетики следует признать, что разный количественный и смысловой состав слов, входящих в противопоставленные

знаки БЕЛАЯ БЕРЕЗКА [1], БЕЛАЯ БЕРЕЗКА, ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ КЛАССИКИ [2], БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА [4], БЕРЕЗОВАЯ СКАЗКА [5] и оспариваемый знак КУДРЯВАЯ БЕРЁЗКА, существенно влияет на несовпадение звуков и звукосочетаний их составляющих, и, соответственно, позволяет сделать вывод об их фонетическом несходстве.

Вместе с тем противопоставленный товарный знак «БЕРЕЗКА/BEREZKA» [3] полностью фонетически входит в состав оспариваемого знака «Кудрявая березка», что определяет их фонетическое сходство, при этом нельзя признать обоснованным мнение правообладателя, что наличие буквы «ё» в слове «берёзка» в оспариваемом знаке существенно отличает его фонетику от слова «березка» противопоставленного знака.

Общее зрительное впечатление, производимое оспариваемым знаком и каждым из противопоставленных словесных знаков [1], [3], [4], [5], не играет существенной роли при анализе их на сходство по графическому фактору. Однако различное графическое написание словесных обозначений в объемном комбинированном знаке, обусловленное использованием букв и шрифтов различного характера (печатного и курсива, заглавных и строчных), а также включение в него изобразительных элементов существенно усиливает его несходство с оспариваемым словесным знаком «Кудрявая берёзка».

Что касается семантического фактора сходства, то следует указать на совпадение смыслового значения в оспариваемом знаке «Кудрявая берёзка» и противопоставленном знаке «БЕРЕЗКА/BEREZKA» [3] элемента БЕРЕЗКА, который имеет самостоятельное значение и на который падает логическое ударение, что свидетельствует о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки (водка – алкогольные напитки, за исключением пива), соотносятся друг к другу как род - вид, в силу чего их однородность не вызывает сомнений и правообладателем не оспаривается.

Таким образом, товарный знак «Кудрявая берёзка» и противопоставленный товарный знак «БЕРЕЗКА/BEREZKA» [3] сходны до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о наличии оснований для вывода о противоречии регистрации № 274988 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Особое мнение, представленное правообладателем по завершении рассмотрения возражения, носит эмоциональный характер и не содержит доводов, не учтенных при вынесении настоящего решения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.05.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «КУДРЯВАЯ БЕРЁЗКА» по свидетельству № 274988 недействительным полностью.

