

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 05.07.2006, поданное Федеральным казенным предприятием «Союзплодоимпорт», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «BLACK CRISTALL» по свидетельству № 257777 по заявке № 2003715417/50, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2003715417/50 с приоритетом от 11.08.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.2003 на имя компании Умбана Коммерсиал С.А. (GB) в отношении товаров/услуг 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне. В настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак в соответствии с договором уступки №5334 от 18.03.2004 является ИМПЕРИАЛ СПИРИТС С.А., (CH) (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BLACK CRISTALL», в транслитерации «БЛЕК КРИСТАЛЛ, в переводе «ЧЕРНЫЙ КРИСТАЛЛ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.07.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «BLACK CRISTALL» по свидетельству № 257777, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный товарный знак №257777 «BLACK CRISTALL» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком более раннего приоритета №49140 «KRISTAL», права пользования и распоряжения которым от имени РФ осуществляет ФКП «Союзплодоимпорт»;

- указанные товарные знаки используются для обозначения водки, производимой и потребляемой в России, в связи с чем данные товарные знаки используются в целях индивидуализации продукции, прежде всего российским потребителем;

- словесные элементы «BLACK CRISTALL» и «KRISTAL» являются различными вариантами транслитерации русского слова «кристалл», поэтому могут быть прочитаны только как «кристалл»;

- при транслитерации слово сохраняет свое значение, поэтому анализируемые словесные элементы не могут быть признаны семантически пустыми, а единственным семантическим значением, с которым ассоциируются словесные элементы «CRISTALL» и «KRISTAL» является значение «кристалл»;

- в словосочетании «BLACK CRISTALL» слово «BLACK» является прилагательным, подчиненным существительному «CRISTALL», слову, несущему основную смысловую нагрузку;

- частое использование в товарных знаках словесного элемента «BLACK» другими производителями (в том числе и для товаров 33 класса МКТУ), например, №148186 «BLACK PRINCE», №179662 «BLACK SABLE», №271184 «BLACK STORK», №282605 «BLACK ICE» свидетельствует о его слабом характере;

- оригинальным элементом оспариваемого товарного знака «BLACK CRISTALL», имеющим определяющее значение при индивидуализации, является словесный элемент «CRISTALL»;

- словесные элементы «CRISTALL» и «KRISTAL» являются семантически, графически и фонетически сходными, что и определяет сходство оспариваемого и противопоставленного знаков;

- товары 33 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, корреспондируют друг другу и, соответственно, однородны товарам и услугам противопоставленного знака №49140 «KRISTAL».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 257777 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлена копия заключения научного исследования Международного института рекламы [1] и копии свидетельств на товарные знаки №№49140 , 257777 [2,3].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв, мотивируя свое несогласие с доводами возражением следующим:

- с точки зрения фонетики обозначения «BLACK CRISTALL» и «KRISTAL» не являются сходными, так как они имеют разное количество слов, слогов, букв и звуков;

- сравнение обозначений «CRISTALL» и «KRISTAL» по фонетическому фактору сходства также показывает, что они отличаются составом букв;

- семантический анализ сравниваемых обозначений не представляется возможным установить из-за отсутствия смыслового значения у обозначений «CRISTALL» и «KRISTAL», которых нет ни в одном словаре иностранных языков, а также из-за наличия у оспариваемого обозначения «BLACK CRISTALL» иного смысла, нежели у обозначения «KRISTAL»;

- существующая практика Роспатента показывает, что наличие более раннего товарного знака (существительного), не мешало регистрации в качестве товарного знака словесных обозначений, состоящих из этого существительного и прилагательного.

К отзыву приложены копии:

- Регистрации товарных знаков РФ из автоматизированной базы данных ФИПС, [3];

- Копия решения ППС, [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 05.07.2006, убедительными.

С учетом даты (11.08.2003) поступления заявки № 2003715417/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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, а также с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков,

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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 «BLACK CRISTALL» по свидетельству № 257777 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «BLACK...» (англ. – черный), как справедливо указано в возражении, является слабым элементом обозначения, поскольку регулярно повторяется в товарных знаках разных правообладателей в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Сильным элементом знака, придающим ему основную различительную способность является словесный элемент «CRISTALL». Указанный словесный элемент не относится к лексическому фонду какого либо языка, тем не менее, есть основания полагать (1), что он может

быть воспринят российским потребителем как вариант транслитерации русского слова «кристалл» буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия старшего товарного знака с приоритетом от 03.09.1973 по свидетельству № 49140, который представляют собой словесное обозначение «KRISTAL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по фонетическому фактору сходства показал, что обозначение «KRISTAL» состоит из 7 букв и звуков, двух слогов, обозначение «BLACK CRISTALL» из 13 букв и 11 звуков и трех слогов. Несмотря на то, что оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов, фонетическое тождество сильного словесного элемента «CRISTALL» оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком «KRISTAL» обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

При визуальном восприятии сравниваемые товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление, складывающееся из-за использования одинакового шрифта (стандартный) и алфавита (латинский), графического написания (заглавные), расположения букв относительно друг друга (строчное), используемого цветового сочетания (черно-белое).

Поскольку основной элемент оспариваемого знака «...CRISTALL» и противопоставленный товарный знак «KRISTAL» не имеют смыслового значения, невозможно проведение сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по семантическому критерию.

Тем не менее, Палата по патентным спорам выражает согласие с мнением лица, подавшего возражение, относительно того, что обозначения «...CRISTALL» и «KRISTAL», являясь вариантами транслитерации русского слова «кристалл» (1), воспринимаются в этом значении носителем русского языка.

Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом является сходным с противопоставленным знаком, а с учетом однородности товаров 33 классов

МКТУ и корреспондирующих им части услуг 35 класса МКТУ (демонстрация товаров, распространение образцов, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)) для маркировки которых предназначены сопоставляемые товарные знаки, следует вывод о сходстве обозначений до степени смешения.

На основании изложенного, следует признать правомерным доводы возражения о нарушении при регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 257777 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511)

35 класс - изучение рынка; реклама; агентства по импорту-экспорту; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; публикация рекламных материалов.