

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 28.12.2006 на решение экспертизы от 25.10.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2006710799/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДНГБ», г. Ростов-на-Дону, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006710799/50 с приоритетом от 25.04.2006 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДНГБ», 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/2 (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Калинка-Малинка», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, причем буквы «К» и «М» заглавные. Словесные элементы написаны через дефис. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение от 25.10.2006 о регистрации товарного знака в отношении части перечня услуг 36 класса МКТУ. В отношении другой части услуг отказано в регистрации на основании положений 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) и пунктов 2.8, 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «KALINKA» по свидетельству № 105186 с приоритетом от 27.06.1991, зарегистрированным на имя ООО «Калинка», 129629, Москва, пр-т Мира, 106, стр. 1 для однородных услуг 36 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «КАЛИНКА» по свидетельству № 105188 с приоритетом от 27.06.1991, зарегистрированным на имя ООО «Калинка», 129629, Москва, пр-т Мира, 106, стр. 1 для однородных услуг 36 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «KALINKA» по свидетельству № 201063 с приоритетом от 12.07.2000, зарегистрированным на имя ООО «Калинка-Риэлти», 113054, Москва, ул. Татарская, д. 18, стр. 1 для однородных услуг 36 класса МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.12.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 25.10.2006 по следующим причинам:

- заявленное обозначение «Калинка-Малинка» и противопоставленные товарные знаки [1, 2] фонетически не сходны, поскольку в обозначении фонетическое ударение падает на оба слова в равной степени;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] отличаются количеством слов и слогов;

- противопоставленные товарные знаки [1, 2] выполнены в оригинальном графическом исполнении и соответственно не могут быть точно прочтены как «КАЛИНКА» потребителем;

заявленное обозначение «Калинка-Малинка» не сходно с противопоставленным товарным знаком [3], поскольку противопоставленный товарный знак является комбинированным, в котором доминирующее положение занимает изображение коня;

- в противопоставленном товарном знаке [3] словосочетание «KALINKA REALTY» написано оригинальным, графическим мелким шрифтом, где буквы расположены с существенным интервалом по отношению друг к другу, тогда как заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом со стандартным интервалом между буквами;

- заявленное обозначение написано буквами русского алфавита, а в противопоставленном товарном знаке [2] словесные элементы выполнены буквами

латинского алфавита;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] семантически не сходны;

- заявленное обозначение используется в народном фольклоре и приобрело фантазийное значение, а так же является названием знаменитой одноименной песни, а противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3] имеют конкретное семантическое значение, а именно являются уменьшительно-ласкательным определением названия дерева калины и его плода.

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение экспертизы по заявке № 2006710799/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

После подачи возражения в материалы заявки № 2006710799/50 были внесены изменения 21.02.2007, связанные с уступкой права на заявку Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний АДМ», 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145\2 (далее - заявитель).

Решением Палаты по патентным спорам от 25.05.2007 делопроизводство по возражению от 28.12.2006 было прекращено, поскольку право на подачу возражения было реализовано лицом, не являющимся заявителем.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.01.2008 по делу А40-49120/07--15-283 было признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 25.05.2007 о прекращении делопроизводства по возражению ООО «ДНГБ» на решение экспертизы от 25.10.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2006710799/50 в отношении части услуг 36 класса МКТУ, поскольку изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя могут быть произведены до даты регистрации товарного знака.

Во исполнение резолютивной части решения суда от 16.01.2008 указанное возражение рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Во исполнение решения суда Палата по патентным спорам учитывает при рассмотрении возражения от 28.12.2006 произведенную замену лица, подавшего

возражение, его правопреемником в связи с уступкой права на заявку ООО «Группа компаний АДМ»».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.04.2006) заявки № 2006710799/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и 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, в частности, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)-(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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.

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

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «Калинка- Малинка», выполненное стандартным шрифтом русскими буквами, причем первые буквы в словах заглавные.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «KALINKA», в котором буква «К» заглавная и ее нижняя левая часть выполнена полосками, вторая буква «а» также образована при помощи полос и правая сторона вытянута вниз, а остальные буквы подчеркнуты. Особенности графического выполнения товарного знака не позволяют воспринимать его только как изобразительный в результате утраты элементом «Kalinka» своего словесного характера.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «КАЛИНКА», выполненное в тождественной товарному знаку [1] графической манере с заменой шрифта с латинского на русский.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой стилизованное изображение вставшей на дыбы лошади на фоне беспорядочных изогнутых линий, под которыми в три ряда размещены словесные элементы «Общество с ограниченной ответственностью», «KALINKA», «REALTY», последние два выполнены на фоне полос. Слова «Общество с ограниченной ответственностью» и «REALTY» исключены из правовой охраны товарного знака. Это приводит к необходимости учитывать при сравнении сходство именно сильных элементов, несущих основную различительную способность. В комбинированном обозначении основным элементом, несущим в себе различительную способность является словесный элемент «КАЛИНКА», поскольку он легче запоминается и воспроизводится.

Звуковое сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1,2] выявлено на основании вхождения обозначения «Калинка», «Kalinka» в заявленное обозначение в качестве самостоятельного слова. Вхождение одного обозначения в другое предусмотрено п. 14.4.2.2 (а) Правил в качестве признака звукового сходства словесных обозначений.

При установлении сходства коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что обозначения [1, 2] образуют серию знаков, объединенных общим элементом «КАЛИНКА». «KALINKA»- транслитерация русского слова «КАЛИНКА» буквами английского алфавита.

Обращение к словарно-справочным источникам показало следующее.

Калинка - (от названия растения калина) — популярная русская песня (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Калинка-Малинка». Наличие заглавной буквы во втором слове (Малинка) позволяет рассматривать элементы «Калинка» и «Малинка» как два самостоятельных слова, написанных через дефис. Материалы возражения не содержат какую-либо документальную информацию, подтверждающую факт наличия в русском

языке фразеологизма «Калинка-Малинка» как устойчивого словосочетания, имеющего самостоятельное значение, не определяемого значением только входящих в него слов.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [3] определено за счет фонетического тождества словесного элемента «KALINKA», которое является транслитерацией слова «Калинка» входящего в заявленное обозначение. При превалировании фонетического сходства, графические и семантические признаки следует отнести к второстепенным признакам сходства.

Отсутствие ярко выраженной оригинальности графического исполнения словесных элементов приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства. Имеющиеся визуальные различия не влияют на вывод о фонетическом и смысловом сходстве обозначений.

Сосуществование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков, содержащих тождественные словесные элементы, и предназначенны для индивидуализации одного и того же рода услуг, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

Обращение к перечням услуг позволило установить следующее.

Услуги 36 класса МКТУ - информация по вопросам страхования, оценки финансовые [страхование]; посредничество при страховании; страхование, приведенные в заявке № 2006710799/50 однородны услуге 36 класса МКТУ, приведенной в перечне регистрации товарного знака [3] - страхование недвижимости. Указанные услуги соотносятся как род (вид), поскольку страхование недвижимости является частным случаем страхования, а посредничество при страховании является корреспондирующей им услугой.

Приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков [1,2] услуги 36 класса МКТУ - кредит, предоставление с выплатой в рассрочку, финансирование, однородны услугам 36 класса МКТУ, перечисленным в заявке № 2006710799/50, а именно агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование;

информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей.

Указанные услуги 36 класса МКТУ представляют собой разновидности денежно-финансовых операций и предоставлению информации о такой деятельности, преследуют одинаковые экономические цели (организация денежного оборота с получением прибыли), имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг.

Приведенная в перечнях противопоставленных товарных знаков [1,2] услуга сдача в аренду торговых, складских и гостиничных объектов однородна услугам, приведенным в перечне заявки № 2006710799/50, а именно, агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда ферм и сельхозов; бюро квартирные; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, управление жилым фондом, управление недвижимостью. Однородность услуг обусловлена тем, что они связаны с арендой недвижимых объектов, то есть осуществляются в одной и той же сфере деятельности, для них характерны одинаковые условия оказания услуг (в частности, посредством заключения договора аренды недвижимости) и круг потребителей.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров и услуг, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «Калинка-Малинка» является сходным до степени смешения с товарными знаками [1, 2, 3] и, как

следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для части услуг 36 класса МКТУ, как было указано в решении экспертизы от 25.10.2006

В соответствии с изложенным, Палата по патентным < спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 25.10.2006.