

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и 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 (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 11.11.2009, поданное компанией БЕРЕНТЦЕН-Группе АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 369730, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «POLAR ELEPHANT» по заявке №2007733957/50 с приоритетом от 02.11.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.01.2009 за № 369730 в отношении товаров и услуг 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 19, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «POLAR ELEPHANT», выполненное в латинице стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.11.2009 выражено мнение о том, что регистрация № 369730 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 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).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемая регистрация №369730 товарного знака «POLAR ELEPHANT» является сходной до степени смешения с международными регистрациями № № 677599 [1] и 688911 [2] знаков, состоящих из словесных обозначений «POLAR» и «Polar Lime Time»,

имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Существует вероятность того, что товарный знак № 369730 может быть воспринят потребителями как товарный знак компании БЕРЕНТЦЕН-Группе АГ, и, таким образом, потребители будут введены в заблуждение относительно производителя и места происхождения товара. Кроме того, товарный знак выполнен в латинице, а владельцем знака является российский предприниматель, что также, в свою очередь, способствует введению потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка товарного знака по свидетельству № 369730;
- распечатка международной регистрации № 677599 с переводом;
- копия страниц из Нового большого англо-русского словаря, Москва, «Русский язык», 2001;
- распечатка международной регистрации № 688911 с переводом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 369730 недействительной частично в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 11.11.2009, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, аргументируя следующим:

- товарный знак «POLAR ELEPHANT» является оригинальным словосочетанием и образован из прилагательного «POLAR» - полярный, полюсный, путеводный, направляющий, диаметрально противоположный, и существительного «СЛОН». В переводе это будет звучать как «Полярный слон» - название фантастического животного. Именно на слово «ELEPHANT» падает логическое ударение, а не на присоединенное к существительному прилагательное «POLAR»;

- таким образом, можно сделать вывод о том, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак «POLAR ELEPHANT» входит в серию товарных знаков «Полярный слон» правообладателя, по свидетельствам №№369729, 369728, 369727. Правообладатель является известным создателем технологии для строительства временных зимних автомобильных дорог в условиях вечной мерзлоты Крайнего Севера под названием «Полярный слон». Создание «Полярного слона» было широко освещено в прессе и на телевидении;

- оспариваемый товарный знак «POLAR ELEPHANT» не воспринимается потребителем как товарный знак фирмы Берентцен-Группе АГ, не только из-за отсутствия сходства до степени смешения с противопоставленными знаками, но и потому что связан именно с российским заполярьем, где и была создана уникальная установка;

- исполнение оспариваемого товарного знака в латинице не запрещено законодательством и ни коим образом не вызывает ассоциаций ни с одной из известных стран - производителей вина.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 369730.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета заявки на регистрацию товарного знака (02.11.2007) правовая база для оценки охраноспособности 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ) и Правила ППС.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (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.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение, относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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 звуко сочетаний 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.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак «POLAR ELEPHANT», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «POLAR» [1] по международной регистрации № 677599 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «POLAR ELEPHANT» и знака «POLAR» [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому фактору, поскольку имеют различное число слогов (2 и 5). Наличие в оспариваемом обозначении дополнительных семи звуков (E,L,E,P,H,A,N,T), отчетливо выделяемых при произношении, фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

Слово «POLAR» представляет собой значимую лексическую единицу английского языка, означающую «полярный, полюсный, путеводный, направляющий, диаметрально противоположный».

В оспариваемом товарном знаке «сильным» элементом заявленного обозначения, несущим в себе основную смысловую нагрузку, является элемент «ELEPHANT» в переводе с английского – «слон», словесный элемент «POLAR» выполняет роль прилагательного, поясняющего существительное. Таким образом, семантика словосочетания «Полярный слон», в котором логическое ударение падает на слово слон, отлична от семантики прилагательного «polar».

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, однако оспариваемый товарный знак содержит в своем составе элемент «ELEPHANT», длина которого значительно превышает длину слова «POLAR». Таким образом, общее зрительное впечатление, производимое знаками, различно.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным знаком по международной регистрации № 677599.

Противопоставленный знак «POLAR LIME TIME» [2] по международной регистрации № 688911 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «POLAR ELEPHANT» и знака «POLAR LIME TIME» [2] показал следующее.

Сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому фактору, поскольку имеют различный состав гласных и согласных звуков, различное число слогов, ограниченное число совпадающих звуков и слогов.

Оспариваемый товарный знак «POLAR ELEPHANT», как отмечалось выше, представляет собой словосочетание в переводе с английского означающее – полярный слон, в котором логическое ударение падает на слово слон.

Значение входящих в состав противопоставленного знака «POLAR LIME TIME» слов, в переводе с английского языка такова: polar - «полярный, полюсный, путеводный, направляющий, диаметрально противоположный»; lime – «известь, накипь, осадок, лайм (разновидность лимона)»; time – «время, час, момент».

Исходя из семантики слов, образующих сравниваемые обозначения, по смысловому признаку сходства оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [2] являются не сходными.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, однако оспариваемый товарный знак содержит в своем составе два слова, а противопоставленный - три. Кроме того, словесный элемент оспариваемого товарного знака «ELEPHANT» и словесные элементы противопоставленного знака «LIME TIME» отличаются по длине и составу букв. Таким образом, общее зрительное впечатление, производимое знаками, различно.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным знаком по международной регистрации № 688911.

Отсутствие сходства до степени смешения оспариваемой регистрации с противопоставленными знаками [1,2] лица, подавшего возражение, не позволяет признать убедительным довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий компании Берентцен-Группе АГ, Германия.

Поскольку заявленное обозначение не несет информации в отношении указанных в перечне товаров и услуг, а также не указывает на производителя и место их производства и сбыта, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №369730 не

соответствующим условиям охраноспособности, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 369730.