

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, 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, рассмотрела возражение от 06.11.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Амадеус плюс", г. Тюмень на решение экспертизы о регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 25.09.2007 по заявке № 2005730749/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005730749/50 с приоритетом от 29.11.2005 является Общество с ограниченной ответственностью "Амадеус плюс", г. Тюмень (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию «заявляется комбинированное обозначение, выполненное в виде ориентированного по горизонтали прямоугольника черного цвета. На фоне прямоугольника в две строки начертана надпись "РЫБОЛОВ OSETROFF". Расположенное в первой строке надписи слово "РЫБОЛОВ" выполнено более мелким шрифтом печатными буквами кириллицы белого цвета. Расположенное во второй строке надписи слово "OSETROFF" выполнено в характерной графической манере крупным шрифтом печатными буквами латиницы с акцентированным написанием буквы "O", изображенной заглавной. Нижняя часть букв слова "OSETROFF" выполнена голубым, а верхняя белым цветом. Справа от последней буквы "F" слова "OSETROFF" расположен графический элемент в виде стилизованного изображения солнца с расходящимися лучами, выполненный в голубом цвете. "РЫБОЛОВ OSETROFF" – имя вымышленного персонажа. Обозначение образует целостную композицию и является фантазийным в отношении товаров, для маркировки которых оно предназначено».

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки в следующем цветовом сочетании «черный, белый, голубой».

Решением экспертизы от 25.09.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 31 класса МКТУ «водоросли пищевые и кормовые; икра рыб; лангусты (живые); мидии (живые); моллюски (живые); мука рыбная, добавка в пищу животных; омары (живые); ракообразные (живые); рыба (живая); трепанги (живые); устрицы (живые)». В отношении остальной части товаров 31 «наживка для рыбной ловли» и всех товаров 29 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения ввиду его несоответствия требованиям, установленным 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 от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «РЫБОЛОВ» по свидетельству № 279737 с приоритетом от 19.12.2003, зарегистрированным ранее в Российской Федерации на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Пеликан», г. Калининград. Указанный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ, однородных по отношению к товарам 29, части товаров 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005730749/50.
2. При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов.
3. При установлении однородности товаров учитывались их род (вид), назначение, круг потребителей.

В возражении от 06.11.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение со словесным элементом "РЫБОЛОВ OSETROFF" и противопоставленный товарный знак «РЫБОЛОВ», не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо друг от друга выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных услуг.

2. Заявленное комбинированное обозначение выполнено в виде ориентированного по горизонтали прямоугольника, на фоне которого в две строки начертана надпись "РЫБОЛОВ OSETROFF". Слово "РЫБОЛОВ" выполнено в кириллице, слово «OSETROFF» - в латинице с характерной графической манерой. Справа от последней буквы «F» расположен графический элемент в виде стилизованного изображения солнца с расходящимися лучами. Противопоставленный товарный знак "РЫБОЛОВ" является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита.

3. Фонетические различия сравниваемых обозначений заключаются в разном количестве слогов (3 слога – противопоставленный знак; заявленное обозначение – 6), гласных звуков (3 и 6), согласных (4 и 9), слов (1 и 2). Совпадение наблюдается только в 4 согласных и 3 гласных звуков.

4. Семантические различия достигаются за счет отсутствия подобия заложенных понятий и идей, а также отсутствия совпадающих элементов, имеющих самостоятельные смысловые значения, на которые падает логическое ударение. Анализируемые обозначения имеют различное грамматическое построение, поскольку словесный элемент заявленного обозначения образует словосочетание, в котором слово «OSETROFF» - это имя собственное и воспринимается как фамилия человека. Словесный элемент "РЫБОЛОВ" является приложением – нарицательным существительным (подчиненным словом), характеризующим профессию в

силу семантики (тот, кто занимается ловлей рыбы. См. Большой современный толковый словарь русского языка. Ефремова Т.Ф., 2006 г.). Основным элементом является слово «OSETROFF», поскольку на него падает логическое ударение, при этом оно обладает оригинальностью и легко запоминается потребителем. Противопоставленный знак представляет собой одно слово «РЫБОЛОВ».

5. Визуальные различия достигаются за счет разного общего зрительного впечатления, поскольку сравниваемые обозначения выполнены в разной графической манере, алфавите и цвете. При этом в заявленном обозначении доминирующее положение занимает слово «OSETROFF», а изобразительный элемент способствует разному визуальному восприятию знаков. Противопоставленный товарный знак «РЫБОЛОВ» изображен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом исполнении.

6. Товарные знаки с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров/услуг и представляющие собой нарицательные имена существительные, указывающие на род занятий, профессию, не препятствуют регистрации знаков с более поздним приоритетом, представляющих собой словосочетания указанных нарицательных имен существительных с именами собственными. Примеры: «ДОКТОР» (свидетельство № 205394) и «ДОКТОР БРАНД» (свидетельство № 302492), «ДОКТОР ДОБРОВ» (свидетельство № 248731); «МАСТЕР» (свидетельство № 149681) и «МАСТЕР МАНОЛЕ» (свидетельство № 239614), «ДАНИЛА-МАСТЕР» (свидетельство № 159611) и другие.

7. Однородность товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, лицо, подавшее возражение, не оспаривает.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005730749/50 в отношении всего перечня товаров 29, 31 классов МКТУ.

Заявитель был извещен уведомлением за № 2005730749/50(969249) от 18.12.2007 о заседании коллегии, назначенном на 06.02.2008 и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.11.2005) заявки № 2005730749/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

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

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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 (См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный на регистрацию товарный знак (1) является комбинированным и состоит из изобразительных элементов в виде прямоугольника, схематического изображения солнышка, а также словесных элементов "рыболов", "Osetroff", написанных друг под другом. Словесные элементы по своему пространственному расположению исполнены по центру прямоугольника. Солнышко расположено справа от словесных элементов. Словесный элемент "рыболов" исполнен строчными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент "Osetroff" исполнен буквами латинского алфавита с оригинальным волнообразным цветовым исполнением середины слова. Первая буква элемента "Osetroff" выполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании «черный, белый, голубой» в отношении перечня товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в заявке № 2005730749/50.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 279737 (2) является словесным и представляет собой слово "РЫБОЛОВ", исполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана противопоставленного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товары 29, 31 классов МКТУ заявленного обозначения (1) являются однородными по отношению к товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку (2), поскольку они имеют общее назначение, каналы реализации, относятся к продуктам рыболовной отрасли, что в данном случае заявителем не оспаривается.

При сравнении заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) выявлено, что каждый из них содержит тождественный словесный элемент "РЫБОЛОВ", что фонетически сближает знаки.

Семантически заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) являются сходными в силу подобия заложенной идеи, основанной на смысловом значении слова "РЫБОЛОВ" – тот, кто занимается ловлей рыбы. Дополнение заявленного обозначения (1) словесным элементом "Osetroff", который воспринимается как фамилия, не придает качественно иной уровень восприятия, поскольку в словосочетании "рыболов Osetroff" главным элементом является "рыболов", а составляющая "Osetroff" его конкретизирует.

Цветовое отличие в исполнении букв сравниваемых элементов "РЫБОЛОВ" обозначения (1) и противопоставленного знака (2) не придает им качественно иное визуальное восприятие, и носит второстепенный характер.

Совокупность фонетического и семантического анализов позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2). Следовательно, заявленное

комбинированное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы об отнесении заявленного обозначения (1) для товаров 29 и части товаров 31 классов МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Наличие решений о регистрации товарных знаков по свидетельствам № 205394, 302492, 248731, 149681, 239614, 159611 и т.д., включающих словесные элементы "ДОКТОР", "МАСТЕР" как по отдельности, так и в сочетании с разными существительными, не может быть принято во внимание в качестве основания для удовлетворения возражения от 06.11.2007 в силу независимости делопроизводства по каждому делу.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2007, оставить в силе решение экспертизы от 25.09.2007.