

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 27.02.2004, поданное компанией «Квейкер Оутс Лимитед», Великобритания, (далее – заявитель) на решение экспертизы от 31.10.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2002701792/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2002701792/50 с приоритетом от 17.01.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «продукты зерновые, в том числе готовые к употреблению».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание «OAT KRUNCHIES», не имеющее определенного значения.

Решение экспертизы от 31.10.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «OAT KRUNCHIES» сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных владельцев в отношении однородных товаров:

- со словесным товарным знаком «CRUNCH» (свидетельство №55753, приоритет от 06.05.1974 [1];

- со словесным товарным знаком «CRUNCHIE» (свидетельство №129476, приоритет от 17.01.1994 [2]

- со знаком «CRUNCHIPS» по международной регистрации №594306, приоритет от 22.10.1992 [3] .

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.02.2004, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- сравнительный анализ заявленного обозначения «OAT KRUNCHIES» и противопоставленных товарных знаков «CRUNCH» [1], «CRUNCHIE» [2] а так же знака по международной регистрации «CRUNCHIPS» [3] показывает следующее:
- сопоставляемые знаки имеют различное количество слогов, звуков, различный состав и расположение звуков, что обуславливает фонетическое несходство заявленного и противопоставленных обозначений;
- заявленное обозначение состоит из двух слов, а противопоставленные знаки – из одного слова, в силу различной длины сравниваемых обозначений можно утверждать об отсутствии их визуального сходства;
- заявленное обозначение в целом является фантазийным словосочетанием, в то время как противопоставленные обозначения имеют определенную семантику: противопоставленный товарный знак [1] в переводе с английского языка означает «хруст, хрустеть», а знак по международной регистрации [3] составлен из двух слов: crunch – «хруст, хрустеть» и chips – «тонкие ломтики чего-либо, чипсы», поэтому сопоставляемые обозначения вызывают различные смысловые ассоциации;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] и заявитель имеют тесные хозяйственные связи и координируют свою деятельность на мировом рынке, правообладатель товарного знака [2] не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Новый большой англо-русский словарь, составленный под общим руководством Ю.Д.Апресяна, Москва, «Русский язык», 1993, 2 л;
- Новый большой англо-русский словарь, составленный под общим руководством Э.М.Медниковой и Ю.Д. Апресяна, Москва, «Русский язык», 1993 на 3 л.
- письмо-согласие от 22.10.2003 с переводом на 2л.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета (17.01.2002) заявки № 2002701792/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица 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 (1) – (3) Правил.

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

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2002701792/50 представляет собой словесное обозначение «OAT KRUNCHIES», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что элемент заявленного обозначения «OAT» в переводе с английского языка означает «овес, овсяная крупа, овсяный...» (см. Новый англо-русский словарь, М. «Русский язык», 1996, с.493), словесный элемент «KRUNCHIES» не имеет смыслового значения и является вымышленным.

В заявленном обозначении наиболее сильным элементом является вымышленное слово «KRUNCHIES», которому присуща оригинальность и нестандартность. В то время как слово «OAT» (овсяный), входящее в состав товарного знака, предназначенного для маркировки «продуктов зерновых, в том числе готовых к употреблению», носит описательный характер, т.е. является слабым элементом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков «CRUNCH» [1], «CRUNCHIE» [2] и «CRUNCHIPS» [3],

которые сходны с наиболее сильным словесным элементом заявленного обозначения «KRUNCHIES».

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится информация, свидетельствующая о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] выразил согласие на регистрацию на имя заявителя и использование им в качестве товарного знака обозначения «KRUNCHIES» для указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ.

С учетом изложенного анализ на тождество и сходство проводится только в отношении указанных в решении экспертизы товарного знака №55753 [1] и международной регистрации №594306 [3].

Противопоставленный товарный знак «CRUNCHIPS» [1] и знак «CRUNCHIPS» по международной регистрации [3] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показывает следующее.

Фонетическое сходство словесного элемента «KRUNCHIES» заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое ([кранчис] и [кранч]), а со знаком по международной регистрации [3] - тождеством звучания начальных частей ([кранч-] и [кранч-]) и сходством звучания конечных частей ([-ис] и [-ипс]).

Сходное звучание указанных слов позволяет признать их семантически сходными, поскольку, несмотря на то, что слова «KRUNCHIES» и «CRUNCHIPS» в словарно-справочной литературе не найдены, при их восприятии возникает ассоциативная связь со словом «CRUNCH» - хруст, хрустеть (см. Новый англо-русский словарь, М. «Русский язык», 1996, с.166).

Приведенные факты обуславливают сходство словесного элемента «KRUNCHIES» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «CRUNCHIPS» и «CRUNCH» по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Сходство сильных элементов сравниваемых обозначений обуславливает их сходство в целом.

Сравниваемые обозначения также сходны графически, поскольку они выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Заявленное обозначение и все противопоставленные знаки предназначены для маркировки однородных товаров 30 класса МКТУ, т.к. относятся к одному роду товаров (продукты зерновые), имеют одно и то же назначение, имеют одни и те же условия реализации (через розничную сеть), один и тот же круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 31.10.2003.**