

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 02.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Галакта», г. Королев (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «ARCTIC АРКТИК» по свидетельству № 307651, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ARCTIC АРКТИК» по заявке № 2004719747/50 с приоритетом от 01.09.2004 зарегистрирован 31.05.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 307651 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕКТОНИКА-СЕРВИС», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «выполненное буквами английского алфавита слово «ARCTIC» и его русскую транслитерацию «АРКТИК». В палату по патентным спорам поступило возражение от 02.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307651 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «ARCTIC АРКТИК» по свидетельству № 307651 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком

«ARCTICA АРКТИКА», по свидетельству № 142879 в отношении однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак сходны по семантическому критерию сходства, так как слово «ARCTIC» представляет собой название региона вокруг Северного полюса Арктика;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку знаки отличаются одним из 6 совпадающих звуков;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак сходны по графическому критерию сходства, поскольку знаки выполнены в два слова стандартным шрифтом;

- товары оспариваемого товарного знака и товары противопоставленной регистрации являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 307651 недействительной полностью.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (01.09.2004) заявки № 2004719747/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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 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 (семантическое) сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил: 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).

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 по свидетельству № 307651 состоит из двух слов, при чем слово «АРКТИК» расположено под словом «ARCTIC». Слово «ARCTIC» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «АРКТИК» выполнено заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: «аперитивы; арак; бренди; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 142879 состоит из двух слов «ARCTICA-АРКТИКА», выполненных в одну строку через тире. Слово «ARCTICA» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «АРКТИКА» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно: «пиво».

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, показал следующее.

Наличие большинства совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав гласных и согласных звуков, а также характер совпадающих частей обозначений («ARCTIC АРКТИК»/ «ARCTICA-АРКТИКА») свидетельствуют о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически сходными.

Кроме того, выполнение обоих обозначений заглавными буквами латинского и русского алфавитов черного цвета визуально их сближает.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее. Словесный элемент оспариваемого обозначения «ARCTIC» переводится как «АРКТИКА» (словари Яндекс: <http://lingvo.yandex.ru>) и является тождественным словесному элементу «АРКТИКА» противопоставленной регистрации. Таким образом, сравниваемые обозначения содержат имеющие самостоятельное значение словесный элемент («ARCTIC/АРКТИКА»), что свидетельствует о смысловом сходстве знаков.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Относительно однородности товаров установлено следующее. Товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной регистрации, поскольку они имеют одинаковую область применения, условия реализации. Кроме того, данные товары представляют собой товары широкого потребления, поэтому опасность их смешения на рынке высока.

Однородность товаров 33 и товаров 32 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым обозначениям и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ материалов заявки позволил также установить, что решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2004719747/50 было принято, как указано в самом решении, с учетом письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 142879, поступившего в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» 15.12.2004.

Вместе с тем, письмо-согласие было подписано Финансовым директором ООО «Стар Дистрибьюшн Компании» Корниловым Е.Д. на основании доверенности, выданной 15.12.2002. Следует отметить, что ООО «Стар Дистрибьюшн Компании» являлось правообладателем противопоставленного товарного знака на момент подачи

рассматриваемой заявки № 2004719747. Однако на дату (29.03.2006) принятия решения экспертизы о регистрации товарного знака правообладателем противопоставленного товарного знака являлось другое лицо – ООО «Галакта», на основании зарегистрированного в установленном порядке Роспатентом договора об отчуждении исключительного права от 16.08.2005 № 8943.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что принятие письма-согласия при регистрации оспариваемого знака было осуществлено неправомерно, поскольку не было учтено мнение лица, являвшегося на момент регистрации правообладателем старших исключительных прав на сходное обозначение.

Кроме того, анализ упомянутой доверенности показал, что объем полномочий представителя по указанной доверенности не содержит права на подписание письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от имени правообладателя. Поскольку в доверенности не указаны полномочия на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя, то подписанный на основании такой доверенности документ не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.12.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307651 недействительным полностью.