

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 30.07.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006714080/50, поданное индивидуальным предпринимателем Демичевой Н.А., РФ (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006714080/50 с приоритетом от 26.05.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке на регистрацию, заявлено обозначение, представляющее собой оригинальное с осесимметричной графикой изображение слова "КНЯЖЕСТВО" на декоративно завитой ленте, между которой и расположенной сверху короной два украшенных цветами ангела удерживают щит с расположенными на нем стилизованными изображениями справа Солнца, слева Луны и снизу Земли.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.05.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" в редакции 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" (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение, включающее слово "КНЯЖЕСТВО", сходно до степени смешения:

- с товарным знаком "КНЯЖЕСКИЙ" по свидетельству №205198 (приоритет от 04.12.1998), зарегистрированным ранее на имя ОАО Пчеловодный комбинат "Коломенский" для однородных товаров 32 класса МКТУ [1];

- с товарными знаками "КНЯЖЕСКОЕ" по свидетельству №278248 (приоритет от 27.12.2002), "КНЯЖЕСКАЯ" по свидетельству №296576 (приоритет 28.10.2004), зарегистрированными ранее на имя ЗАО "Регион-ЭМ" для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.07.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

- противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения с заявленным обозначением в силу их графического (визуального), звукового (фонетического), смыслового (семантического) различия;

- на расположенном в нижней части изображения центральном фрагменте декоративно завитой ленты размещено слово "КНЯЖЕСТВО", занимающее по площади незначительную часть изображения. В целом заявленное обозначение является фантазийным для всего перечня товаров, указанных в материалах заявки;

- заявленное обозначение имеет достаточную различительную способность, и не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- доминирующим в восприятии и запоминании заявленного обозначения является именно оригинальное изображение, а не словесный компонент, который занимает лишь около 1 % площади изображения;

- недоминирующим словесным компонентом в заявленном обозначении является не прилагательное, а существительное "КНЯЖЕСТВО", причем с гораздо более существенным отличием в его смысловом восприятии, чем в противопоставленных товарных знаках;

- неправомерность утверждения экспертизы о сходстве до степени смешения доказывает и факт регистрации сходных, но не до степени смешения противопоставленных товарных знаков "КНЯЖЕСКОЕ" и "КНЯЖЕСКАЯ" на имя одного и того же заявителя - ЗАО "Регион-ЭМ" при наличии ранее

зарегистрированного товарного знака "КНЯЖЕСКИЙ" на имя другого лица - ОАО Пчеловодный комбинат "Коломенский".

На основании изложенного и с учетом несходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров 32, 33 классов МКТУ с возможной дискламацией словесного элемента "КНЯЖЕСТВО".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.05.2006) поступления заявки №2006714080/50 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 от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (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 (а) – (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается 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 №2006714080/50 является комбинированным, включающим словесный элемент "КНЯЖЕСТВО", выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Основная индивидуализирующая нагрузка падает на словесный элемент. В заявленном комбинированном обозначении по заявке №2006714080/50 основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии всего обозначения. Кроме того, по сравнению с изобразительными элементами они обладают наибольшими средствами для индивидуализации (например, звуковая реклама). То есть основная индивидуализирующая способность обозначения заложена в слове "КНЯЖЕСТВО", в то время как изобразительный элемент служит фоном для данного словесного элемента.

Противопоставленные товарные знаки "КНЯЖЕСКАЯ" по свидетельству №296576, "КНЯЖЕСКОЕ" по свидетельству №278248, "КНЯЖЕСКИЙ" по свидетельству №205198 также являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения в фонетическом отношении, поскольку они имеют сходный состав букв/звуков. Заявленное обозначение

включает в свой состав 9 букв, противопоставленные знаки в свою очередь также состоят из 9 букв. В сравниваемых обозначениях полностью совпадают первые части, а именно "КНЯЖЕС", то есть 6 букв из 9. Таким образом, указанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить следующее.

Понятие "КНЯЖЕСКИЙ (-ОЕ), (-АЯ)" (прил.) означает: 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: князь (1\*1,2), связанный с ним. 2. Свойственный князю, характерный для него. 3. Принадлежащий князю (см. Новый русский словарь, под редакцией Т.Ф. Ефремова).

При этом под словом "КНЯЖЕСТВО" подразумевают: 1. Феодальное государство или государственное образование во главе с князем. 2. устар. Титул, положение князя (см. Новый русский словарь, под редакцией Т.Ф. Ефремова).

Коллегия не усматривает в упомянутых различиях той специфики, которая способна оказать существенное влияние на ассоциативные образы потребителей. В любом случае речь идет о каком-либо объекте, предмете, принадлежащем князю. То есть семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено заложенным в них понятием, поскольку вышеуказанные противопоставления (прилагательные) представляют собой производные от одного слова "Князь", что свидетельствует о сходстве заложенных в них понятий, идей.

Словесные элементы выполнены буквами русского алфавита, что усугубляет сходство обозначений.

Графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциация знаков в целом обусловлена включением в их состав фонетически, графически и семантически сходных словесных элементов.

Касательно однородности товаров коллегией Палаты по патентным спорам выявлено, что знаки зарегистрированы в отношении тех же самых товаров 32, 33 классов МКТУ, что позволяет не проводить более детальный их анализ.

Принципиальным при установлении однородности товаров выступает сильное фонетическое и семантическое сходство самих обозначений,

усугубляющее возможность возникновения у потребителя представления об едином коммерческом источнике происхождения товаров, снабженных сравнимаемыми обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ со знаками [1-3], что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается просьбы заявителя "о возможной дискламации" слова "КНЯЖЕСТВО", то оно не может быть исключено из самостоятельной правовой охраны, поскольку положениями Закона неохраноспособными могут быть признаны только "описательные" элементы.

Довод о неправомерности регистраций "КНЯЖЕСКОЕ", "КНЯЖЕСКАЯ" не относится к существу рассматриваемого спора, поскольку является основанием для иного разбирательства.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 29.05.2007.**