

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.12.2006, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» по заявке №2006715383/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» была подана 21.06.2005 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, заявитель ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой вымышленное словосочетание «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ», написанное обычным шрифтом буквами русского алфавита, состоит из слов, являющихся лексическими единицами русского словаря и объединенных между собой грамматически и по смыслу.

Федеральным институтом промышленной собственности 04.09.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России

25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «КАРУСЕЛЬ» (свидетельство №194011, приоритет от 25.11.1999 и свидетельства №№ 232800, 234608, 237590, 237591, 237592, 240527, приоритет от 02.07.2001), ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя другого лица – ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», Россия.

В Палату по патентным спорам 20.12.2006 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» по заявке №2005715383/50, мотивированное несогласием с доводами экспертизы в отношении сходства заявленного и противопоставленных обозначений.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Заявленному обозначению экспертизой противопоставлен словесный товарный знак «КАРУСЕЛЬ» по свидетельству № 194011 [1] и комбинированные товарные знаки по свидетельствам №№ 232800, 234608, 237590, 237591, 237592, 240527 [2] в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- Заявленное обозначение «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, связанных между собой грамматически и семантически, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- Заявленное обозначение состоит из двух слов и отличается от противопоставленного знака [1] длиной написания. Комбинированные товарные знаки [2] содержат словесный элемент «КАРУСЕЛЬ», выполненный нестандартным шрифтом по дуге, на первом плане изображен натюрморт из фруктов, что обуславливает существенные различия в общем зрительном впечатлении заявленного и противопоставленных знаков;

- Первое слово заявленного обозначения – прилагательное «ЯРКАЯ» - является эпитетом, художественным определением по отношению к слову

«КАРУСЕЛЬ», словесный элемент «ЯРКИЙ» является сильным, стоит первым и на него падает логическое ударение;

- Заявленное обозначение «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» является устойчивым словосочетанием, в связи с чем к ним применимо требование о том, что если словесное обозначение состоит из двух и более слов, образующих устойчивое словосочетание, при экспертизе анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов;

- Отсутствие сходства у сопоставляемых знаков исключает необходимость проведения анализа на однородность товаров.

Лицом, подавшим возражение, приведен также ряд зарегистрированных товарных знаков, имеющих аналогичную конструкцию с заявленным обозначением. Также приведена информация о наличии в Палате по патентным спорам заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 237590, 194011 по причине их неиспользования.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В дополнении от 31.01.2007 к возражению от 19.12.2006 заявитель представил копии протоколов заседаний коллегий Палаты по патентным спорам от 23.01.2007, в соответствии с которыми правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 237590, 194011 прекращена досрочно по причине их неиспользования в отношении товаров, однородных товарам, для которых испрашивается охрана заявленного обозначения. При этом была выражена просьба о переносе срока рассмотрения возражения на более поздний срок – после даты вступления в силу решений коллегий по вышеуказанным знакам.

В Палату по патентным спорам 23.03.2007 поступило обращение от лица, подавшего возражение. В обращении изложены обстоятельства рассмотрения возражения от 19.12.2006 и выражена просьба не утверждать решение коллегии и назначить повторное заседание, на котором будет учтено прекращение правовой

охраны товарных знаков по свидетельствам №№237590, 194011 в связи с неиспользованием.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (21.06.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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.

Согласно подпункту 2 пункта 2.8 Правил установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, указанные в пункте 1 статьи 7 Закона.

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 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) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров.

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 товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ», как указано выше, является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный в решении экспертизы знак «КАРУСЕЛЬ» по свидетельству № 194011 [1] также является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал, что имеет место полное совпадение одного из элементов обозначений.

С точки зрения графического признака сравниваемые обозначения также следует признать сходными, поскольку оба выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом, лишенным оригинальности.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки по свидетельствам №№ 232800, 234608, 237590, 237591, 237592, 240527 [2] представляют собой словесно-графическую композицию. Изобразительная часть этих товарных знаков выполнена в виде стилизованного изображения карусели, в верхней части которой расположен словесный элемент «КАРУСЕЛЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Основная индивидуализирующая способность знака заложена в слове «КАРУСЕЛЬ», в то время как изобразительные элементы служат фоном для данного элемента.

Оспариваемый товарный знак «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» является сходным до степени смешения с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками [2] за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «КАРУСЕЛЬ», несущего основную индивидуализирующую нагрузку, исключительные права на который принадлежат иному лицу. Входящий в состав

оспариваемого словесного товарного знака «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» словесный элемент «ЯРКАЯ» не придает ему качественно иного уровня восприятия, отличного от семантики, заложенной в слове «КАРУСЕЛЬ» (карусель, как правило, - яркое, нарядное по окраске, украшенное разноцветными фонариками сооружение.), поскольку «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» не является устойчивым словосочетанием, имеющим конкретное семантическое значение.

Отличия в графическом исполнении не влияют на вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поскольку не являются существенными, придающими товарным знакам иное восприятие.

Относительно однородности товаров заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

Для обозначения «ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» по заявке №2005715383/50 испрашивается правовая охрана, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. В 32 классе содержится пиво и различного вида безалкогольные напитки, в частности воды, лимонады, соки, сула и сопутствующие им экстракты и эссенции, в 33 классе – различные алкогольные напитки и сопутствующие им экстракты и эссенции.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ: пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, квас, эссенции для изготовления напитков, и 33 класса МКТУ – алкогольные напитки [за исключением пива].

Товары оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков являются однородными. Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение

«ЯРКАЯ КАРУСЕЛЬ» и противопоставленные ему экспертизой ранее зарегистрированные на имя другого лица товарные знаки «КАРУСЕЛЬ» являются сходными до степени смешения.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№237590, 194011 в связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака. При рассмотрении такого рода возражений, оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

Правовая охрана указанных товарных знаков действовала на дату подачи возражения от 19.12.2006. Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с неиспользованием принято на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 23.01.2007, то есть после подачи возражения, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения об отказе в регистрации товарного знака правовой статус противопоставленных товарных знаков действовал и права на них принадлежали определенному юридическому лицу, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 04.09.2006.