

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 (далее – Кодекс), 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 №4520, рассмотрела возражение от 07.07.2010, поданное компанией «Стархо СО» ЕООД, Болгария (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349594, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2007707631/50 с приоритетом от 21.03.2007 зарегистрирован 08.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 349594 на имя ООО «Александровы погреба», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 21.03.2017.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «FRAKIA» является словесным (транслитерация – «Фракиа»).

В поступившем 09.07.2010 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 349594 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «FRAKIA» сходен до степени смешения с товарным знаком «ТРАКИЯ» по свидетельству № 184790, приоритет 06.02.1998, «Стархо СО» ЕООД, товары и услуги 33, 35 и 42 классов МКТУ [1];

- фонетическое сходство обусловлено совпадением четырех звуков из шести, остальные два являются близкими, число слогов также совпадает;

- графическое сходство определяется использованием обычных печатных шрифтов и близким общим зрительным впечатлением;

- семантически знаки также близки. Слово «Фракия» (греч. Thrake, лат. Thracia, болг. Тракия, тур. Trakya) означает историческую область в восточной части Балканского полуострова. Слово «Тракия» означает село в Болгарии (слова «Тракия» и «Trakia» означают одно и тоже – территорию, расположенную в трех государствах: Греции, Турции и Болгарии);

- кроме того, обозначение «FRAKIA» указывает на определенную территорию (Греция, Турция и Болгария), в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349594 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №349594, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые знаки нельзя признать сходными ввиду совпадения только второго из трех слогов. Кроме того, ввиду краткости слов на их восприятие оказывает большое влияние каждой из букв, их образующих, тем более первая буква отлична (именно с нее начинается идентификация слова, его фонетическое восприятие);

- графически знаки также отличаются ввиду использования букв разных алфавитов и различных шрифтов;

- с точки зрения семантики сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными, поскольку в возражении не представлено однозначных сведений об обозначении словами «FRAKIA» и «ТРАКИЯ» определенной территории. Все приведенные в возражении сведения носят скорее исторический характер (древняя история) и не имеют отношению к современному положению государств, находящихся на Балканском полуострове;

- даже если предположить смысловое сходство обозначений, то его

недостаточно для вывода о сходстве обозначений в целом, что подтверждается судебной практикой (касается смыслового значения обозначений в разных языках);

- относительно однородности товаров следует указать на отсутствие товаров 32 класса МКТУ в противопоставленном товарном знаке;

- оспариваемый товарный знак сам по себе не порождает в сознании потребителя какого-либо представления об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, в связи с чем знак не может быть признан вводящим в заблуждение;

- использование оспариваемого товарного знака на товаре не вводит в заблуждение ввиду того, что товар имеет происхождение из областей, исторически связанных с древней областью Балканского полуострова, о чем свидетельствуют документы по реализации.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия страниц словаря-справочника «Географические названия», Е.А. Левашов, 2000 [1];

- копия страниц Большого энциклопедического словаря, гл. редактор А.М. Прохоров, 2000 [2];

- распечатки страниц каталога продукции «Руссимпорт» [3];

- копии сертификатов соответствия [4];

- копии писем ООО «Александровы погреба» [5];

- копия письма-согласия «Винекс Преслав» АД, Болгария [6];

- копия грузовой таможенной декларации [7];

- распечатки из сети Интернет [8].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.03.2007) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Оспариваемый товарный знак «FRAKIA» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ТРАКИЯ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Относительно довода возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 349594 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона необходимо отметить следующее.

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено доказательств происхождения названия «FRAKIA» от определенной административно-территориальной единицы какого-либо государства (Болгария, Греция, Турция).

Отсутствие официальных сведений о существовании в настоящее время географического указания с названием «FRAKIA» обуславливают вывод о том, что довод о возможности восприятия словесного элемента оспариваемого знака как указания на место нахождения изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, носит декларативный характер. На основании этого слово «FRAKIA» следует признать фантазийным.

Таким образом, учитывая изложенное выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 349594 не может быть признан ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в связи с чем довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 349594 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона также не может быть признан убедительным.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сопоставляемые знаки «FRAKIA» и «ТРАКИЯ» имеют фонетические различия за счет разных начальных частей, что достигается путем использования в начале слов разных звуков «ф»/«т», которые отчетливо произносятся и с которых осуществляется прочтение слов.

Довод лица, подавшего возражение, о близости первых звуков не может быть признан убедительным, поскольку согласно правилам русского языка обе согласные буквы («ф»/«т») являются парными буквами и образуют пары с другими буквами русского языка («в – ф», «д – т»).

Графическое различие сопоставляемых знаков обусловлено использованием различных алфавитов при написании слов «FRAKIA» и «ТРАКИЯ».

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

Из возражения следует, что согласно свободной энциклопедии «Википедия» слово «Тракия» означает село в Болгарии. Вместе с тем, однозначного перевода слова «FRAKIA» как «Фракия» материалами возражения не показано. Напротив, в материалах возражения даны переводы слова «Фракия»: Thrake, Thracia, Trakya и др.

Коллегия отмечает, что в материалах дела отсутствуют источники информации, которые могли бы свидетельствовать об однозначной ассоциации обоих знаков с конкретной местностью. Соответствующие доводы лица, подавшего возражение, о происхождении обоих слов от исторической местности

«Фракия» и о том, что российский потребитель может воспринимать данные слова в таком семантическом значении, не подтверждены документально.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о невозможности проведения сравнения по семантическому критерию сходства.

Таким образом, по большинству признаков сходства сравниваемые обозначения следует признать в целом несходными. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Изложенное свидетельствует о том, что основания для признания регистрации № 349594 оспариваемого товарного знака «FRAKIA» несоответствующей требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.07.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 349594.**