

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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 30.01.2006, поданное фирмой «Карелия Тобакко Компании Инк», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 289555 по заявке № 2004725096/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004725096/50 с приоритетом от 01.11.2004 зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАРЕЛИЯ», Карельская республика, г. Петрозаводск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фирменное наименование заявителя, выполненное буквами латинского алфавита «KARELIA» (русская транслитерация «Карелия»).

Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.05.2005 в отношении товаров 29, 30, 33, 34 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

По просьбе правообладателя перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «KARELIA» по свидетельству № 289555 по 35 классу МКТУ, был ограничен услугами «реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров 33 кл. в интересах третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной торговли», о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена соответствующая запись от 12.04.2006.

В установленном порядке Роспатентом был зарегистрирован за № РД0007364 от 21.03.2006 договор об уступке товарного знака по свидетельству

№ 289555 в отношении товаров 33 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 33 класса в интересах третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной торговли». На основании произведенной регистрации Роспатентом выдано новое по свидетельству № 303290 на товарный знак «KARELIA» в отношении указанных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.01.2006 оспаривается правомерность регистрации № 289555 товарного знака «KARELIA», поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она произведена в нарушение требований, установленных абзацем четвертым пункта 1 и абзацем третьим пункта 3 статьи 6 и пунктами 1 и 3 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 от 11.12.2002 (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- в качестве товарного знака зарегистрировано слово, в переводе с английского языка означающее «Карелия, Республика Карелия», название административно территориального образования – субъекта Российской Федерации и, следовательно, в отношении товаров (услуг), местом производства (оказания) или сбыта которых является Республика Карелия, рассматриваемое обозначение противоречит положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона;

- для тех товаров и услуг, которые не имеют местом своего производства (оказания) или сбыта Республику Карелия, рассматриваемое обозначение будет ложным и способно ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров или оказания услуг и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона;

- факт однозначной ассоциативной связи между словом «KARELIA» и республикой Карелия подтвержден решениями экспертизы по международным регистрациям №№ 656585, 656586, 656688, 656589, 656591, 658189;

- оспариваемый товарный знак фонетически и графически сходен до степени смешения с серией товарных знаков, представляющих собой или содержащих словесный элемент «Karel», в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ (свидетельства № 110337 с приоритетом от 20.12.1991, № 112595 с приоритетом от 20.12.1991, № 112596 с приоритетом от 20.12.1991). Появившийся на рынке новый товарный знак «KARELIA» может быть воспринят как относящийся к этой же серии, то есть как принадлежащий лицу, подавшему возражение, что демонстрирует вероятность смешения знаков и несоответствие регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона;

- оспариваемый товарный знак тождественен части фирменного наименования «Karelia Tobacco Company Inc.» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, права на которое возникли у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета указанного товарного знака и поэтому оспариваемая регистрация противоречит положениям пункта 3 статьи 7 Закона.

- регистрация № 289555 товарного знака «KARELIA» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Карелия» была осуществлена с недобросовестными намерениями.

В соответствии с изложенными доводами в возражении изложена просьба о признании регистрации товарного знака № 289555 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Копии решений экспертизы по международным регистрациям №№ 656585, 656586, 656688, 656589, 656591, 658189 на 12 л. [1];
2. Копия справки, выданной Торговой палатой области Мессиния, и ее перевод на русский язык на 2 л. [2];
3. Копия рекламного буклета фирмы «Karelia Tobacco Company Inc.» с переводом на русский язык на 38 л. [3];
4. Материалы, свидетельствующие об активном использовании коммерческого обозначения KARELIA, а также об объеме продаж товаров фирмы «Karelia Tobacco Company Inc.» в Российской Федерации с переводом на русский язык на 8 л. [4];

5. Копия письма ООО «Зуйков и партнеры» и его перевод на русский язык на 5 л. [5];
6. Копия текста интервью журналу «Русский Фокус» на 4 л. [6];
7. Копия статьи, опубликованной в издании Mosnews и ее перевод на русский язык на 3 л. [7];

В дополнение к возражению были представлены следующие материалы:

8. Справка о расходах фирмы «Karelia Tobacco Company Inc.» на рекламу в России в 2000-2005 гг. с переводом на русский язык на 12 л. [8];
9. Копии рекламных материалов на 8 л. [9];
10. Сведения об участии фирмы «Karelia Tobacco Company Inc.» в третьей международной выставке «TabacEx/Табачная индустрия 2001» на 8 л. [10];
11. Перевод статьи, опубликованной в Frontier Brands Tobacco Report 2004 на 6 л. [11];
12. Сведения из Интернет поисковой системы Яндекс по данным энциклопедических словарей о слове «Карелия» на 2 л. [12];

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 01.11.2004 поступления заявки № 2004725096/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта.

К обозначениям, указывающим на место производства товаров, согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемым в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак «KARELIA» по свидетельству №289555 является словесным. Он выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Анализ обозначения показал, что «KARELIA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Карелия», являющегося названием административно-территориальной единицы в Российской Федерации. Республика Карелия – субъект Российской Федерации – расположена в пределах Балтийского шита акватории Белого моря. Столицей республики является город Петрозаводск. На территории Карелии находятся популярные места отдыха и курорты: Валаамские острова, Кижы, Марциальные воды, Сортавала и др..(Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, Советская энциклопедия, 1991 стр. 547).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «KARELIA» может быть воспринято потребителем, в случае маркировки правообладателем своей продукции данным обозначением, как достоверные сведения об изготовителе товаров и месте их происхождения. Таким образом, в отношении товаров 29, 30 и 34 классов МКТУ словесное обозначение «KARELIA» будет указывать на место производства товаров, а отношении услуг 35 класса будет указывать на место их оказания.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация № 289555 словесного товарного знака «KARELIA» в отношении товаров 29, 30 и 34 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ не удовлетворяет условиям охраноспособности, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3 Правил.

Поскольку оспариваемый товарный знак не содержит в себе сведений не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, он не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона, ошибочно.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемому товарному знаку противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№ 110337, 112595, 112596. Товарный знак по свидетельству № 110337 представляет собой слово «KAREL», выполненное в латинице стандартным шрифтом заглавными буквами. Товарные знаки по свидетельствам № 112595 и № 112596 представляют собой этикетку упаковки сигарет со словесными элементами «EXTRA KAREL» и «KAREL LIGHTS». Сопоставление словесного элемента «KAREL», который также выполняют индивидуализирующую функцию в рассматриваемых комбинированных товарных знаках, и оспариваемого товарного знака показало, что они ассоциируются между собой, поскольку имеют различное смысловое значение. Как указывалось выше «KARELIA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Карелия», являющегося названием административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации. Слово «Karel» является личным именем греческого происхождения (Р.А. Лидин Иностранные фамилии и личные имена. Написание и произношение. Словарь, 1998 ТОО «Внешсигма»).

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.

Анализ материалов, представленных в обоснование нарушения оспариваемой регистрацией требований пункта 2 статьи 7 Закона, показал, что они

не подтверждают момент возникновения права на фирменное наименование «KARELIA TOBACCO COMPANY INC» и об использовании этого наименования на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров, в частности путем ввоза сигарет.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 30.01.2006 и признать правовую охрану товарного знака «KARELIA» по свидетельству № 289555 недействительной полностью.**