

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 08.05.2007, поданное БИГ ДРАМ, С. Л., Испания (далее - заявитель) на решение экспертизы о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005706503/50 (далее - решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005706503/50 с приоритетом от 24.03.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 16, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено стилизованное изображение барабана, образованного горизонтальной полосой и двумя прямоугольными треугольниками синего цвета, в одну строку оригинальным шрифтом красного цвета выполнено словосочетание «BIG DRUM», которое переводится с английского языка как «большой барабан» и является частью наименования компании заявителя.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.01.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 07 класса МКТУ, а в отношении товаров 16, 30 классов МКТУ принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что словесный элемент «BIG DRUM» заявленного комбинированного обозначения сходен до степени смешения с ранее

зарегистрированным в отношении однородных товаров 16, 30 классов МКТУ на имя другого лица товарным знаком «DRUM» по международной регистрации №453539, с территориальным расширением на территории РФ от 26.01.1993.

Вывод о сходстве знаков был основан экспертизой на семантическом сходстве словесных составляющих знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.05.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Наличие общего слова в сравниваемых обозначениях не дает оснований утверждать о сходстве этих обозначений.

2. Перевод слова «DRUM» с английского языка на русский язык имеет множество значений, кроме того значение английского слова «DRUM» не понятно среднестатистическому российскому потребителю, и оно, скорее всего, будет восприниматься как фантазийное слово.

3. В состав заявленного обозначения входит множество других элементов, благодаря чему сравниваемые обозначения важно рассматривать и с точки зрения сходства фонетических и графических признаков.

4. Сравнимые обозначения состоят из разного количества слов, слогов и по - разному произносятся, поскольку произношение сравниваемых обозначений в речи начинается с абсолютно разных слов, а совпадение состава звуков их конечных частей не позволяет считать сравниваемые обозначения фонетически сходными в целом, следовательно, можно констатировать отсутствие звукового сходства между обозначениями.

5. При анализе сравниваемых обозначений на визуальное сходство установлено, что словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений выполнены разным шрифтом, в разной цветовой гамме и в разной графической манере. Разная манера исполнения способствует разному восприятию данных обозначениях, что, соответственно, не позволяет обозначениям ассоциироваться друг с другом.

6. Изобразительный элемент заявленного обозначения усиливает различительную способность между сравниваемыми обозначениями.

7. Компания БИГ ДРАМ, С. Л. является производителем мороженого. Очевидно, что перечень товаров заявителя специфичен, а владелец противопоставленного знака, компания Van Nelle Tabak Nederland B.V., судя по названию, осуществляет свою деятельность в области производства табака, и вряд ли товары, производимые заявителем, входят в сферу его коммерческих интересов.

8. Согласно сведениям из базы данных «Romarin», противопоставленная международная регистрация №453539 на территории Российской Федерации действует только в отношении товаров 34 класса МКТУ.

К возражению заявитель представил следующие дополнительные материалы:

1. выдержка из словаря на 3 л.[1];
2. распечатка из базы данных Romarin на 2 л. [2].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 16, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2005706503/50.

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

С учетом даты (22.03.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени их 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.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое 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; близость состава 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 сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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.

Заявленное обозначение является комбинированным, включающим словосочетание «BIG DRUM», выполненное оригинальным красным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного барабана синего цвета, образованного горизонтальной широкой полосой в нижней части композиции и двумя прямоугольными треугольниками в верхней части композиции. Словосочетание «BIG DRUM» расположено в центре композиции и занимает доминирующее положение.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 16, 30 классов МКТУ товарного знака «DRUM» по международной регистрации №453539, выполненного буквами латинского алфавита черного цвета.

При рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при принятии решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так, из сведений в базе данных Роспатента и базе данных Romarin следует, что в 2000 году перечень товаров по международной регистрации №453539 на территории Российской Федерации был ограничен владельцем международной

7
регистрации товарами 34 классов МКТУ, о чем свидетельствует публикация в Gaz 2000/10.

В этой связи, противопоставление по международной регистрации №453539 может быть исключено из категории противопоставлений, поскольку не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 08.05.2007, изменить решение экспертизы от 24.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 07- Машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач ((за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; машины для производства мороженого, дозаторы мороженого, сбивалки бытовые электрические
- 16- Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; бумажные конусные стаканчики, трубочки и тубусы бумажные
- 30- Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сладости, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, вафли, печенье