

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.10.2007, поданное ЭКСАЙД КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ARCTIC BATBEAR» по свидетельству №321982, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ARCTIC BATBEAR» по заявке №2006703036/50 с приоритетом от 13.02.2006 зарегистрирован 02.03.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №321982 на имя Закрытого акционерного общества Многопрофильная Производственная Коммерческая Фирма «Алькор», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «композицию ARCTIC BATBEAR, состоящую из изобразительного элемента медведя белого и словесных элементов, транслитерация буквами русского алфавита АРКТИК БАТБИАР. Смысловое значение: медвежья мощь и сила».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.10.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 321982 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям 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», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- составляющая товарного знака «ARCTIC BATBEAR» по свидетельству №321982 является сходным до степени смешения с товарными знаками «АРКТИКА / ARCTIC» по свидетельству №243426 [1] и «ARCTIC ТИТАН» по свидетельству №283192 [2], имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- перечень товаров, на которые распространяется правовая охрана товарного знака «ARCTIC BATBEAR», полностью входит в перечень товаров, на которые распространяется правовая охрана товарного знака «АРКТИКА/ARCTIC»;
- перечень товаров, на которые распространяется правовая охрана товарного знака «ARCTIC BATBEAR», и перечень товаров, на которые распространяется правовая охрана товарного знака «ARCTIC ТИТАН», совпадают в части наименований 3-х товаров из 5: аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств, пластины аккумуляторные». Наименования 2-х товаров: «решетки для пластин электрических аккумуляторов» и «устройства зарядные для электрических аккумуляторов» имеют высокую степень однородности;
- оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1,2] в силу семантического сходства, которое обусловлено тем, что один из элементов обозначения - «ARCTIC», на который падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение, совпадает, поскольку в обозначениях заложено подобие понятий и идей;
- оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1,2] в силу фонетического сходства, так как элемент «ARCTIC» в сравниваемых обозначениях является словом естественного происхождения и на него падает логическое ударение, а наличие звукового ряда слова «BATBEAR» не придает обозначению различительной способности;

— слова «ARCTIC» и «BATBEAR» не являются словосочетанием, каждое слово воспринимается самостоятельно, при этом слово «ARCTIC» является доминирующим по отношению к «BATBEAR», так как «ARCTIC» обладает семантикой, а «BATBEAR» - нет; поэтому значение словесного элемента «ARCTIC» в обозначениях «ТИТАН ARCTIC» и «ARCTIC BATBEAR» совпадает.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 321982 недействительной в отношении товаров 09 класса МКТУ полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки свидетельств №№321982, 243426, 283192;
- справочные материалы из сети Интернет на 14 л.;
- справочные материалы из Нового политехнического словаря, репринтное издание «Нового политехнического словаря» 2000 г., Научное издательство Большая российская энциклопедия, Москва, 2003 г., стр.16, 43, 632;
- материалы из учебника шофера третьего класса, издание второе, переработанное (авт. Нагула Г.Е., Калицкий В.С., Манзон А.И.), «Транспорт», Москва, 1966, стр.135-143);
- Большой толковый словарь под ред. Ушакова Д.Н., Москва, АСТ-АСТРЕЛЬ, 2004, стр.43;
- Энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы». Издательство «ЛОКИД-ПРЕСС», 2003 г. www.slovari.yandex.ru;
- Новый англо-русский словарь, изд. 3-е, стереотипное, Москва, «Русский язык», 1996, стр.32;
- Справочные материалы из Большого энциклопедического словаря, под ред. Прохорова А.М., изд. Второе переработанное и

- дополненное, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 2004, стр.1242-1243;
- Справочные материалы из книги К.А. Зубарова, В.В. Сухачевский «Мифы и предания, Античность и Библейский мир», Популярный энциклопедический словарь. Москва, «Терра», 1993, стр.244;
 - Материалы из справочника Автомобиль ЗИМ, описание конструкции и уход, од ред.Липграта А.А., Государственное научно-техническое издательство Машиностроительной литературы, Москва, 1954 г., стр.191-195.

Правообладателем 04.04.2008 был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки не являются тождественными или сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1], [2] в отношении однородных товаров;
- голова арктического животного – белого медведя на фоне белого снега с четко подобранными цветовыми гаммами и надписью «ARCTIC BATBEAR» привлекает потребителя, но не является ложным и способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и его изготовителя;
- противопоставленные товарные знаки и оспариваемый товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, и поскольку противопоставленные знаки и оспариваемый знак различны и воспринимаются абсолютно по-разному, однородность товаров во внимание не принимается;
- словесная часть «BATBEAR», состоящая из слов «BAT», которое может переводиться как «ватин, ватная подкладка, войлок, фетр, т.е. утепляющий материал», и «BEAR» - в переводе с английского «медведь», в сочетании со словом ARCTIC – арктический, следует переводить как фетровый арктический медведь, что семантически различает знаки.

На основании изложенного, Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321982.

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

С учетом даты приоритета (13.02.2006) заявки №2006703036/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из цветного изображения медведя, выполненного в бело-голубых красках и занимающего доминирующее положение, и словесного элемента «ARCTIC BATBEAR», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в синем цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; пластины аккумуляторные; решетки для пластин электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов».

Противопоставленный товарный знак «АРКТИКА ARCTIC» по свидетельству №243246 [1] является словесным, состоит из двух слов (причем слово АРКТИКА расположено над словом ARCTIC), выполнен стандартным шрифтом в черном цвете заглавными буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; огнетушители; аккумуляторы электрические, в том числе для транспортных средств, зарядные устройства для аккумуляторов электрических, корпуса электрических аккумуляторов, аккумуляторные пластины, решетки для пластин электрических аккумуляторов».

Противопоставленный товарный знак «ТИТАН ARCTIC» по свидетельству №283192 [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки серого цвета, которая содержит словесные элементы «ТИТАН» и «ARCTIC». На лицевой стороне упаковки слово

«ТИТАН», выполненное серым цветом, расположено над словом «ARCTIC», выполненным курсивом в красном цвете. На оборотной стороне упаковки данные слова разбиты неохранными элементами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аккумуляторы электрические, в том числе для транспортных средств, батареи электрические, пластины аккумуляторов, батареи для систем зажигания».

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], поскольку они относятся к одной и той же видовой группе товаров, а также имеют одинаковую область и цели применения.

Вместе с тем сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные обозначения представляют собой серию знаков, объединенных элементом «ARCTIC».

Оспариваемое обозначение содержит тождественный по звучанию словесный элемент «ARCTIC», что фонетически сближает знаки. Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

В переводе с английского языка слово «ARCTIC» в одном из своих значений представляет собой слово «Арктика»¹. Арктика (от греч. arktikys — северный) - это северная полярная область земного шара, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки и почти весь Северный Ледовитый океан (кроме В. и Ю. Норвежского моря) со всеми его островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов². Включение в знак [1] русского слова «АРКТИКА» в первоначальной позиции обуславливает восприятие элемента «ARCTIC» именно как существительное.

¹ АBBY Lingvo. http://lingvo.yandex.ru/en?text=arctic&lang=en&search_type=lingvo&st_translate=on

² Большая советская энциклопедия. <http://slovari.yandex.ru/dict/bse>

Оспариваемый знак содержит изображение медведя, которое занимает доминирующее положение в обозначении и словесный элемент «ARCTIC BATBEAR», выполненный в одну строку. В этой связи словосочетание воспринимается как единая грамматическая конструкция, где «ARCTIC» выступает определением к слову «BATBEAR». Несмотря на то, что слово «BATBEAR» является фантазийным и не является лексической единицей какого-либо языка, оно будет ассоциироваться с образом медведя за счет изобразительного элемента знака в сочетании с входящим в состав словесного элемента слова «bear».

В связи с этим словесные элементы сравниваемых знаков несут различную смысловую нагрузку: в одном случае оно воспринимается как континент, в другом – как арктический зверь. Именно этот факт обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом.

Различие усугубляется отличной графической проработкой комбинированного обозначения [2] и оспариваемого знака, поскольку сравниваемые знаки не создают общего зрительного впечатления за счет использования разных графических элементов и разного цветового исполнения.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и соответственно коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений по пункту 1 статьи 7 Закона.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака пункту 3 статьи 6 Закона, то следует отметить, что знак сам по себе не несет прямой информации, которая могла бы изначально быть признана как ложная или способная ввести в заблуждение потребителя относительно производителя, поскольку словосочетание «ARCTIC BATBEAR» равно как и изобразительный элемент оспариваемого знака носят фантазийный характер.

Довод о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в результате использования в

хозяйственном обороте лицом, подавшим возражение, принадлежащих ему товарных знаков со словесным элементом «ARCTIC BATBEAR» по свидетельствам №283192 и №243246, не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным, поскольку материалы возражения не содержат документов, подтверждающих данный факт.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321982.