

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.12.2010, поданное компанией ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (VLAKTOR TRADING LIMITED), Кипр (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733084/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009733084/50 с приоритетом от 18.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено фантазийное словосочетание «Дружба, испытанная временем...», которое выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, при чем буква «Д» является прописной, а остальные – строчные.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 22.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «ДРУЖБА», по свидетельствам №№151549/1, 188940, 329859, 276588 ранее зарегистрированными на иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой фразу «Дружба, испытанная временем...», состоящую из трех слов, из которых тождественным с противопоставленными товарным знаками по свидетельствам №№151549/1, 276588, 329859, 188940 является только слово «дружба», а слова «испытанная временем» отсутствуют в противопоставленных товарных знаках, ввиду чего сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения фонетически (из-за различия числа слов, которое обуславливает различие числа слогов, состава гласных и согласных, длительности звучания знаков в целом);
 - заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№151549/1, 276588 графически, так как производят разное зрительное впечатление из-за разного количества слов, разного шрифта, и, кроме того, графическое различие с товарным знаком по свидетельству №276588 усиливается ввиду наличия изобразительного элемента в противопоставленном знаке;
 - заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№151549/1, 276588, 329859, 188940 семантически, так как словесные элементы «испытанная временем» характеризуют качество, свойство существительного «дружба», то есть придают слову «дружба» вполне определенное смысловое значение, отличающееся от смыслового значения отдельно употребленного существительного «дружба»;
 - заявитель не согласен с доводом экспертизы о том, что определение «испытанная временем» не придает различительной способности обозначению в целом, так как «указывает на длительность использования обозначения», так как это определение относится к слову «дружба», а не к длительности использования товарного знака;

– заявленное обозначение не сходно противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№188940, 329859 графически, так как заявленное обозначение является словесным, а противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, при их восприятии внимание потребителя акцентируется на яркой сине-белой цветовой гамме и орнаменте в сочетании с графическим выполнением слова «ДРУЖБА» славянской вязью.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 22.10.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009733084/50 в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.12.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «Дружба, испытанная временем...», выполненное стандартным шрифтом в кириллице, при чем буква «Д» является строчной, а остальные буквы - прописными. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №151549/1 является словесным и представляет собой слово «ДРУЖБА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №276588 является комбинированным, содержит словесный элемент «ДРУЖБА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами в кириллице, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры в форме треугольника, внутри которого распложены прямые линии. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №329859 является комбинированным, содержит словесный элемент «ДРУЖБА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами в кириллице, и изобразительный элемент, стилизованный под древнерусский орнамент. Знак охраняется в темно-синем и белом цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №329859 является комбинированным, содержит словесный элемент «ДРУЖБА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами в кириллице, и

изобразительный элемент, стилизованный под древнерусский орнамент. Знак охраняется в темно-синем и белом цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В своем возражении от 07.12.2010 заявитель выразил просьбу ограничить перечень заявленных товаров и услуг путем исключения из него услуг 35 класса МКТУ и регистрации заявленного обозначения только в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2009733084/50.

В связи с отказом заявителя от заявленных услуг 35 класса МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам не проводит сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2], зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4], показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [3, 4] являются тождественными. Указанное тождество объясняется тем, что противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №329859 был зарегистрирован в результате заключения договора уступки права на товарный знак [3] по свидетельству №188940 в отношении части товаров 32 класса МКТУ (пиво) и всех товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива).

Товарные знаки [3, 4] являются комбинированными и содержат словесный элемент «ДРУЖБА», который занимает доминирующее место в знаках, а также изобразительный элемент, стилизованный под древнерусский орнамент. Основную индивидуализирующую функцию в знаках [3, 4] выполняет словесный элемент «ДРУЖБА», поскольку именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения.

Фонетическое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента противопоставленных товарных знаков [3, 4] в заявленное обозначение.

Сходство по семантическому критерию сходства словесных обозначений обусловлено совпадением слова «ДРУЖБА», на которое падает логическое ударение. Так, согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «Дружба» означает «близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов». В заявленном обозначении, равно как и в противопоставленных товарных знаках [3, 4], слово «Дружба» употребляется в прямом значении. Наличие в заявленном обозначении словесных элементов «испытанная временем» не придает словосочетанию иное смысловое значение, чем просто слово «Дружба», поскольку в указанной грамматической конструкции определяющим является слово «Дружба», а причастный оборот «испытанная временем» характеризует его, указывая на свойства дружбы (крепкая, надежная). Таким образом, в заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3, 4] заложены подобные понятия, что обуславливает их сходство по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

То обстоятельство, что противопоставленные товарные знаки [3, 4] содержат особенности графического исполнения и цветового решения, не влияют на вывод о сходстве обозначений, поскольку в данном случае визуальный фактор не является определяющим при установлении сходства.

Поскольку в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [3, 4] словесные элементы фонетически и семантически сходны, следует вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Товары 32 и 33 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [3, 4], поскольку они относятся к одним и тем же родовым понятиям, имеют сходное назначение и условия сбыта. Следует учитывать, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому опасность их смешения на рынке высока. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [3, 4] и однородность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В отношении особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2010, следует отметить следующее. Доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 22.10.2010.