

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 25.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКТИВПИПЛ», г. Магнитогорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731705/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006731705/50 с приоритетом от 02.11.2006 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 38, 43 классов МКТУ.

На основании ходатайства заявителя, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2007, все товары 32, 33 и 34 классов МКТУ были исключены из перечня товаров и услуг, приведенного в заявке (см. уведомление ФГУ ФИПС от 14.02.2007 о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака).

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЕДВЕДЕВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 03.09.2008 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 204702, 227518, 150319, 286401, 203518 и 341062, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, а также в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных услугам 38 класса МКТУ, и услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.12.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 03.09.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как различаются составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как производят различное общее зрительное впечатление и различаются шрифтовым исполнением и составом букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как различаются смысловым значением.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг, а именно, в отношении всех товаров 29, 30 и услуг 38, 43 классов МКТУ. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 32, 33 и 34 классов МКТУ заявителем не испрашивается (см. ходатайства заявителя от 19.01.2007 и 13.07.2009).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (02.11.2006) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон 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), 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 абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЕДВЕДЕВКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 38, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №204702 (с приоритетом от 11.02.2000), №227518 (с приоритетом от 03.07.2001) и №150319 (с приоритетом от 22.12.1995) представляют собой словесные обозначения «МЕДВЕЖОНOK», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №286401 (с приоритетом от 03.10.2003) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Медвежонок», выполненным стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Шрифтовые единицы графически проработаны (имеют тень), в результате чего создается эффект объемного восприятия. Выполнен в светло-желтом, желтом, оранжевом и черном цветовом сочетании.

Следует отметить, что в данном знаке доминирует словесный элемент «Медвежонок», а графическая проработка его шрифтовых единиц играет, соответственно, подчиненную роль.

Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения («МЕДВЕДЕВКА») и противопоставленных товарных знаков «МЕДВЕЖОНОК» показал, что они фонетически несходны, так как различаются составом звуков (совпадают только 5 звуков из 10).

Обозначения «МЕДВЕДЕВКА» и «МЕДВЕЖОНОК» не являются сходными по графическому критерию, так как различаются составом букв (совпадают только 5 букв из 10).

Заявленное обозначение не содержится в словарях, то есть является фантастичным. Слово «МЕДВЕЖОНОК» обладает семантикой: «детеныш медведя» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки «МЕДВЕЖОНОК» несходны по семантическому критерию.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 204702, 227518, 150319 и 286401 не являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №203518 (с приоритетом от 22.09.1999) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительные элементы в виде изображений двух медведей, похожих на людей, одетых в спортивную форму и с регбийными мячами в руках. Под изобразительными элементами помещен словесный элемент «МЕДВЕДЬ ЭД», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак выполнен в черном, белом, синем, голубом, сером, светло-коричневом, коричневом и темно-коричневом цветовом сочетании.

Следует отметить, что изобразительная часть обозначения выполнена в оригинальной манере и занимает в знаке большую часть пространства, в силу чего акцентирует на себе внимание, а словесный элемент «МЕДВЕДЬ ЭД»

помещен в самой нижней части обозначения и выступает в качестве комментария к изображению («изображен медведь по прозвищу Эд»).

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09, 30 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанного противопоставленного товарного знака показал, что они фонетически несходны, так как их словесные элементы («МЕДВЕДЕВКА» – «МЕДВЕДЬ ЭД») различаются количеством слов (1 слово – 2 слова), количеством слогов (4 слога – 3 слога), количеством звуков (10 звуков – 8 звуков) и составом звуков.

Сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное разным видом обозначений (словесный – комбинированный), наличием «сильных» изобразительных элементов в составе противопоставленного знака, различным цветовым сочетанием и разным количеством слов и составом букв.

Заявленное обозначение является фантазийным. Слово «МЕДВЕДЬ» обладает семантикой: «большой хищный всеядный зверь с длинной шерстью» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»). Слово «ЭД» выступает в качестве прозвища медведя: «медведь по прозвищу Эд».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак со словесным элементом «МЕДВЕДЬ ЭД» несходны по семантическому критерию.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №203518 не являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №341062 (с приоритетом от 02.12.2005) представляет собой словесное обозначение

«MEDVEDEV», выполненное оригинальным стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что степень стилизации слова «MEDVEDEV» настолько высока, что его прочтение вызывает затруднения. Как следствие, данный элемент при первом впечатлении воспринимается скорее как некий орнамент, то есть как графический элемент.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «MEDVEDEV» показал, что они производят различное общее зрительное впечатление. Указанное обусловлено высокой степенью стилизации противопоставленного обозначения и использованием букв разных алфавитов (русский – латинский).

Вместе с тем, сравниваемые обозначения различаются и по фонетическому критерию: слова «МЕДВЕДЕВКА» и «MEDVEDEV» различаются фонетической длиной, а именно, количеством слогов (4 слога – 3 слога) и звуков (10 звуков – 8 звуков).

Сравниваемые словесные элементы («МЕДВЕДЕВКА» – «MEDVEDEV») являются фантазийными, поскольку не содержатся в словарях, но при этом они вызывают различные смысловые ассоциации, обусловленные следующими факторами.

Слово «Медведевка» является широко распространенным в России наименованием небольших населенных пунктов (сел, поселков), но при этом оно не связано только с одним конкретным географическим объектом: село Медведевка в Алтайском крае, село Медведевка в Воронежской области, село Медведевка в Калининградской области, село Медведевка в Костромской области, село Медведевка в Саратовской области, село Медведевка в Республике Татарстан, поселок Медведевка в Челябинской области и пр. (см. Интернет-портал «Яндекс: Карты»).

Слово «MEDVEDEV», в свою очередь, воспринимается как транслитерация в латинице широко распространенной в России фамилии Медведев.

Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают разные образно-смысловые ассоциации, что позволяет сделать вывод о том, что они несходны по семантическому критерию.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №341062 не являются сходными.

Следует отметить, что при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии превалируют семантический фактор (знаки имеют различное смысловое значение и вызывают разные образно-смысловые ассоциации) и визуальный фактор (знаки производят различное общее зрительное впечатление), и фонетическое совпадение начальных звуков не играет решающей роли при восприятии знаков в целом.

Установленный факт несходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исключает необходимость проведения анализа товаров и услуг, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако, коллегия Палаты по патентным спорам на основании п.4.8 Правил на заседании, состоявшемся 22.10.2009, выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное п. 3 ст. 6 Закона.

Согласно требованиям пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, называют также «скандальными знаками».

Перечень таких обозначений, приведенный в нормативных документах, не является исчерпывающим, а носит обобщенный характер.

Для правильной оценки таких знаков учитываются факторы восприятия их потребителями.

На регистрацию заявлено словесное, искусственное обозначение «МЕДВЕДЕВКА», которое не имеет смыслового значения в русском языке. Однако, в силу широкой известности и огромной популярности не только на территории Российской Федерации, но и в мире в целом фамилии президента России, существует возможность восприятия данного обозначения российским потребителем именно в связке с фамилией Медведев.

Регистрация испрашивается в отношении продуктов питания и напитков. В этой связи коллегия усматривает, что использование заявленного обозначения в качестве средства маркировки указанных товаров будет носить аспект неуважения по отношению к известному и работающему политическому деятелю, может привести к принижению его имени, что по сути противоречит принципам морали.

Заявленное обозначение «МЕДВЕДЕВКА» для российского потребителя будет восприниматься как завуалированное использование фамилии МЕДВЕДЕВ и нести оттенок неуважения к личности Дмитрия Анатольевича Медведева.

Упомянутое обуславливает обстоятельство, по которому данное заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как несоответствующее требованиям положений пункта 3 статьи 6 Закона.

При оценке правомерности регистрации заявленного обозначения товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 6 не предусмотрено требование учитывать фактические обстоятельства, связанные с использованием товарного знака, однако оценка правомерности приобретения исключительного права на товарный знак относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 25.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.09.2008 и зарегистрировать обозначение «МЕДВЕДЕВКА» по заявке №2006731705/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг: