

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 02.05.2006, поданное ЗАО «Регистр», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» по свидетельству № 288627, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА /SPRING BERYOZKA» по заявке № 2004709660/50 с приоритетом от 30.04.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака 12.05.2005 за № 288627 на имя компании ВИНГ ГЛОБАЛ, ЛТД, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый словесный товарный знак представляет собой написанное стандартным шрифтом словосочетание «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА» и его фантазийный англотранслитерационный вариант «SPRING BERYOZKA».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.05.2006, в котором выражена просьба признать регистрацию № 288627 товарного знака «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» недействительной в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, как произведенную в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона, согласно устным уточнениям на заседании коллегии от 06.09.2006, и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» сходен до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и на имя компании ООО ПКП «Регата», входящих в торгово-промышленную ассоциацию «Регата»:

- «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» по свидетельству № 208066 [1];
- «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА очарование русской классики» по свидетельству № 274650 [2];
- «БЕРЕЗКА BEREZKA» по свидетельству № 235373 [3];
- «БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА» по свидетельству № 232538 [4];
- «БЕРЕЗОВАЯ СКАЗКА» по свидетельству № 235902 [5].

Указанные товарные знаки имеют более ранний приоритет и зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса и услуг 42 МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA», фонетически и семантически сходный с противопоставленными знаками, создает впечатление о принадлежности его владельцу серии знаков, т.е. происходит смешение товаров потребителями.

В возражении указано, что при определении сходства оспариваемого товарного знака «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» и противопоставленных знаков [1] - [5] учитывался фактор визуального и семантического доминирования словесного элемента «БЕРЕЗКА», являющегося главным элементом, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Звуковое сходство подтверждается тождеством звучания главного элемента обозначений, на который падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение – «БЕРЕЗКА/BERYOZKA».

Однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, определяется

общим кругом потребителей, назначением, сопутствием друг другу, предопределяющими при маркировке их сходным обозначением возможность восприятия их потребителями как произведенными одним изготовителем.

В возражении отмечено, что услуги 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 42 класса МКТУ – реализация товаров, поскольку реализация товаров – это совокупность услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц) и 42 класса МКТУ (снабжение продовольственными товарами).

К возражению приложены копии дипломов и свидетельств, которыми награждена водка «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» и ее производитель в лице ООО «Водочный завод «Южная столица», г. Ростов-на-Дону.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, выразило готовность ограничить свои притязания и признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 33 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц).

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- правовая база, на которую опирается лицо, подавшее возражение, включает статью 1, пункт 2 статьи 6 и пункт 1 статьи 7 Закона, однако из представленных ссылок лишь пункт 1 статьи 7 Закона имеет отношение к теме возражения;

- перечисленные в возражении товарные знаки, противопоставленные оспариваемому товарному знаку «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA», принадлежат разным лицам, при этом отсутствует какая-либо информация о том, что упомянутые знаки преобразованы или преобразуются в коллективные знаки,

т.е. это разные производители с принадлежащими только им средствами индивидуализации;

- при анализе сходства знаков в возражении не было учтено наличие буквы «ё» в составе обозначения «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» и его начертание курсивом, что является существенным отличием при фонетическом и визуальном сравнении знаков;

- «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» представляет собой фантазийное обозначение, обращающее на себя внимание оригинальностью, новизной и образностью, не имеющее биоаналогов, в отличие от устойчивых речевых выражений «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА, БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА, в которых речь идет об одном из видов берёзы, биоаналогом которой является «берёза белая (*Betula alba*)»;

- все сравниваемые товарные знаки, включая оспариваемый и противопоставленные, для алкогольной продукции являются одинаково оригинальными, однако отличаются фонетически, семантически и визуально, принадлежат разным правообладателям и, соответственно, их регистрация была произведена правомерно.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2004709660/50 на регистрацию товарного знака (30.04.2004), правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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. 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 смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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, 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же 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 представляет собой словосочетание «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы в словосочетании расположены друг над другом в две строки.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 208066 является словесным и включает словосочетание «БЕЛАЯ БЕРЕЗА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 274650 является объемным комбинированным и представляет собой бутылку, на которой расположена надпись «БЕЛАЯ БЕРЁЗКА, ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ КЛАССИКИ», в которой доминирующее положение занимает слово «БЕРЁЗКА», а также неохраемые надписи «ВОДКА», «содержит березовый сок», на бутылке также выполнены изображения березок, обрамляющих зимний пейзаж. Знак выполнен в белом, черном, сером, светло-сером, синем, темно-синем, металлическом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

Противопоставленный словесный товарный знак [3] по свидетельству № 235373 включает слова «БЕРЕЗКА BEREZKA», расположенные друг над другом в две строки, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 232538 является словесным и включает словосочетание «БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 235902 является словесным и включает словосочетание «БЕРЕЗОВАЯ СКАЗКА», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 42 класса МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, что противопоставленные товарные знаки [1]-[5] образуют серию знаков, нельзя признать обоснованным по следующим причинам:

- указанные знаки не содержат единого сильного элемента, который можно было бы расценивать, как образующий серию, поскольку словесный элемент «БЕРЕЗКА» входит только в товарные знаки [1] и [2], зарегистрированные на имя ЗАО «Регистр», и в товарный знак [3], зарегистрированный на имя ООО ПКП «Регата»;

- противопоставленные товарные знаки принадлежат разным правообладателям.

В силу указанного необоснован вывод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» создает впечатление о принадлежности его владельцу серии знаков.

Анализ оспариваемого знака «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона не выявил в его составе элементов, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара или месте его происхождения, которые не соответствуют действительности. В возражении отсутствуют конкретные данные, подтверждающие, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы, включающие копии дипломов и свидетельств, которыми награждена водка, маркированная знаком «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА» и ее производитель в лице ООО «Водочный завод «Южная столица», не являются достаточными для вывода о возникновении устойчивой ассоциации у потребителя между оспариваемым знаком «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» и каким - либо иным правообладателем.

Сравнительный анализ оспариваемого знака «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» с противопоставленными товарными знаками на тождество и сходство показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «БЕРЕЗКА/BEREZKA» [3] полностью фонетически входит в состав оспариваемого знака «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA», что определяет их фонетическое сходство, при этом нельзя признать убедительным мнение правообладателя, что наличие буквы «ё» в слове «берёзка» в оспариваемом знаке существенно отличает его фонетику от слова «березка» противопоставленного знака.

Совпадение смыслового значения в оспариваемом знаке «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» и противопоставленном знаке «БЕРЕЗКА/BEREZKA» [3] элемента БЕРЕЗКА, который имеет самостоятельное значение и на который падает логическое ударение, свидетельствует о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Вместе с тем отсутствие оригинальности графического исполнения сравниваемых обозначений приводит к выводу о том, что общее зрительное впечатление не играет существенной роли при анализе их на сходство по графическому фактору.

Однородность товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, правообладателем не отрицается.

Сравнение услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, включенных в 33 класс МКТУ» противопоставленного знака [3] дает основание для вывода об их однородности, поскольку формулировка «реализация товаров», отражающая содержание услуг торговли, подразумевает приложение определенных усилий в целях увеличения сбыта товаров, по целям деятельности близкую услуге «продвижение товаров [для третьих лиц]», представляющей собой составную часть деятельности торговых предприятий по реализации товаров.

Таким образом, товарный знак «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» и противопоставленный товарный знак «БЕРЕЗКА/BEREZKA» [3] сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о наличии оснований для вывода о противоречии регистрации № 288627 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается других противопоставленных знаков, то их сравнительный анализ с оспариваемым знаком показал их несходство по следующим основаниям.

Разный фонетический и семантический состав слов, входящих в противопоставленные знаки БЕЛАЯ БЕРЕЗКА [1], БЕЛАЯ БЕРЕЗКА, ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ КЛАССИКИ [2], БЕЛАЯ БЕРЕЗОНЬКА [4], БЕРЕЗОВАЯ СКАЗКА [5] и в оспариваемый знак ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA, существенно влияет на несовпадение звуков и звукосочетаний их составляющих, а также на несовпадение заложенных в эти обозначения понятий и идей, что позволяет сделать вывод об их фонетическом и семантическом несходстве.

Использование черно - белого стандартного шрифта в исполнении словесных элементов, входящих в состав сравниваемых товарных знаков, приводит к выводу об отсутствии оригинальности в их графическом написании, в силу чего общее зрительное впечатление не играет существенной роли при сравнительном анализе по графическому фактору.

Вместе с тем оригинальное композиционное решение при графическом написании словесных обозначений в противопоставленном объемном комбинированном знаке [2], обусловленное использованием букв и шрифтов различного характера (печатного и курсива, заглавных и строчных), а также включение в него изобразительных элементов существенно усиливает его несходство с оспариваемым словесным знаком «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA».

Особое мнение, представленное правообладателем по завершении рассмотрения возражения, а также его жалоба не содержат доводов, не учтенных при вынесении настоящего решения.

Ссылка правообладателя на практику экспертизы товарных знаков и на введение коллегией Палаты по патентным спорам прецедента при рассмотрении данного возражения не может быть принята во внимание, поскольку в Российской Федерации не существует прецедентного права, а при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

Мнение правообладателя о том, что позиция лица, подавшего возражение, может быть квалифицирована как злоупотребление правом, не может быть рассмотрено в рамках настоящего возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.05.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ВЕСЕННЯЯ БЕРЁЗКА/SPRING BERYOZKA» по свидетельству № 288627 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

Г
(511)

- 35 - агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях.
- 39 - доставка товаров; посредничество при перевозках; хранение товаров.