

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный номер № 5339, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2008, поданное компанией «Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк.», Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» по свидетельству № 261562, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» по заявке №2002706231/50 с приоритетом от 18.03.2002 был зарегистрирован 09.01.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 261562 на имя Закрыто акционерного общества «Урожай», г.Серпухов (далее - правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом в кириллице словосочетание «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.12.2008, в котором выложена просьба признать правовую охрану товарного знака «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» по свидетельству № 261562 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» по свидетельству № 261562 сходен до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «Red Devil» по свидетельствам

№149189, 156924, 681707А, 681705А, 327106, 352155, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков обусловлено семантическим сходством обозначений «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» и «RED DEVIL», поскольку, как указано в возражении, «сравнимые обозначения представляют собой словесные обозначения, имеющие тождественную семантику, которая в рассматриваемом случае является главным критерием, определяющим степень их сходства. Таким образом, следует признать обозначения «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» и «RED DEVIL» сходными до степени смешения.

К возражению приложено:

- научно-консультативное заключение;
- социологический опрос от 21.10.2008.

В адрес правообладателя (ЗАО «Урожай», ул. Калужская, д.101, г. Серпухов, Московская обл., 142206) и его представителя (Михалевой Т.М., ул. Карбышева, д.15, корп.2, кв.88, г. Красногорск, Московская обл., 143400) в установленном порядке были направлены уведомления от 26.12.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.06.2009. Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была получена адресатом, о чем имеется копия уведомления о вручении в материалах дела.

На заседание коллегии отзыв по мотивам возражения представлен не был и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 18.03.2002 поступления заявки № 2002706231/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской

Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)-(в) указанного пункта. 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, 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и включает словосочетание «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенное в одну строку. Знак выполнен в черно-белой цветовой гамме(1).

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №149189 представляет собой круг, на фоне которого изображен «мультипликационный персонаж», а сверху него расположен словесный элемент «RED DEVIL», таким образом, что словесный элемент «RED»- выполнен горизонтально, а

«DEVIL» - вертикально. Причем первая буква элемента «DEVIL» является последней элементом «RED»(2).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 156924 включает словосочетание «RED DEVIL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме(3).

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации № 681707А представляет собой круг, на фоне которого изображен «мультипликационный персонаж», а сверху него расположен словесный элемент «RED DEVIL» таким образом, что словесный элемент «RED» выполнен горизонтально, а «DEVIL» - вертикально. Причем первая буква элемента «DEVIL» является последней элементом «RED»(4).

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №681705А включает словосочетание «RED DEVIL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме(5).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 327106 включает словосочетание «RED DEVIL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме(6).

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №352155 представляет собой квадрат, который пересекают полосы и стрелки. На одной из полос расположен элемент «RED DEVIL» (7).

Противопоставленные знаки (6) и (7) не могут препятствовать регистрации оспариваемого знака и быть приняты во внимание при проведении анализа на тождество и сходство, поскольку имеют более поздний приоритет, нежели оспариваемая регистрация по свидетельству № 261562.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 261562 оспаривается со ссылкой на серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «RED DEVIL», принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Сопоставляемые регистрации произведены для охраны однородных товаров 33 класса МКТУ.

Словосочетание «RED DEVIL» состоит из слов, входящих в лексический состав английского языка, грамматически связанных между собой.

RED – красный цвет; красный цвет; красный предмет; красный шар (в бильярде); рыжее животное (собака и т.п.); революционер; долг; дефицит; убыток (записываемый красными чернилами); финанс. красный цвет, использующийся для ведения дебетовых записей; red-приток Миссиссиппи; дебит; денежный дефицит; индеец; коммунист; придерживающийся радикальный политический взглядов; сурик.;

DEVIL – дьявол; чёрт; бес; журналист; негр; жареное мясное или рыбное блюдо с пряностями; сумчатый дьявол; сумчатый волк (в Тасмании); жареное мясное блюдо с пряностями; жареное рыбное блюдо с пряностями; готовить острое мясное или рыбное блюдо; исполнять черновую работу для кого-л. (см. www.multitran.ru).

Анализ словесных обозначений «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» и «RED DEVIL», входящих в состав сравниваемых товарных знаков, с точки зрения фонетики показал их различие, обусловленное различным набором звуков, составляющих слова, входящих в состав сравниваемых обозначений. Фонетическое различие усугубляется тем, что сопоставляемые словосочетания начинаются с принципиально различных по звучанию слов, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя. Схожесть звучания вторых составляющих носит второстепенный характер и не придает сходство звучания обозначений в целом.

Использование букв различного алфавита при написании словесных элементов, разная длина слов определяют различное зрительное впечатление при восприятии знаков, что позволяет признать сравниваемые знаки несходными графически.

Что касается семантики, то оспариваемое обозначение «КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ» имеет конкретное значение в русском языке, противопоставляемое же обозначение «RED DEVIL» состоит из слов, являющихся многозначными, имеющими несколько лексических значений, указанных выше, в силу чего нет оснований для вывода об однозначности перевода данного словосочетания на русский язык. Кроме того, у коллегии отсутствуют основания для вывода, что оспариваемый знак на дату приоритета воспринимался средним российским потребителем в значении, аналогичном его переводу на русский язык.

Принимая во внимание фонетическое и графическое несходство словесных обозначений, и неоднозначность восприятия оспариваемого знака с точки зрения

семантики, коллегия приходит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений в целом друг с другом.

Что касается социологического опроса и лингвистической экспертизы, то они не могут быть приняты во внимание, так как являются частным мнением лиц, в них участвовавших (как в социологическом опросе), и частное мнение эксперта (как в лингвистической экспертизе) – без учета норм права.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки в целом не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

Что касается других доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении от 11.06.2009, необходимо отметить следующее.

Ссылка лица, подавшего возражение на то, что существует практика маркировки банок одновременно обозначением на иностранном языке и его переводом на русский, не может быть принята во внимание в силу того, что коллегией оценивается правомерность произведенной регистрации с точки зрения нарушения норм права, без учета конкретных обстоятельств использования обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №261562.