

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бинертон-Ка», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372739, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.05.2010 за №372739 по заявке №2007736396/50 с приоритетом от 22.11.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИжРестСервис», г.Ижевск (далее - правообладатель) для товаров и услуг 32, 33, 41, 43 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 17.02.2009.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КРУЖКА ЗА КРУЖКОЙ», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы вписаны в эллипс желтого цвета с утолщенным контуром коричневого цвета, имеющим разрывы. Внутри эллипса выполнены круги белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.06.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по

свидетельству №372739 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №257526 и №346257, ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего заявление, в отношении однородных товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ;

- в оспариваемом товарным знаком доминирующими являются слова «КРУЖКА КРУЖКОЙ», поскольку предлог «ЗА» ввиду выполнения белым цветом на желтом фоне и наличия изобразительных элементов в виде белых пузырьков, практически неразличим при восприятии обозначения;

- противопоставленные товарные знаки представляют собой композицию из размещенных в квадрате со скругленными углами стилизованных изображений кружки с пеной, расположенных справа и слева от нее ножа и вилки и словесного элемента «КРУЖКА», выполненного под изображениями вилки, кружки и ножа;

- в противопоставленных товарных знаках доминирующее положение занимают словесные элементы «КРУЖКА», поскольку акцентируют на себе внимание потребителя, а также способствуют индивидуализации товаров по сравнению с традиционными изобразительными элементами (вилка, нож, кружка);

- сравнение по фонетике словесных элементов «КРУЖКА» и «КРУЖКА (за) КРУЖКОЙ» показывает, что слова «КРУЖКА» являются тождественными по

звучанию, а слова «КРУЖКА» и «КРУЖКОЙ» сходными, поскольку отличаются только окончаниями;

- наличие слова «ЗА» не опровергает вывода о наличии фонетического сходства между сравниваемыми элементами, так как в виду краткости оно не занимает основное положение в словосочетании;

- полное фонетическое вхождение словесного элемента «КРУЖКА» в словесный элемент «КРУЖКА (за) КРУЖКОЙ» свидетельствует о наличии фонетического сходства между указанными элементами;

- различное исполнение сравниваемых товарных знаков (в одном случае – это одно слово, написанное в одну строку, а в другом – это три слова, написанные в две строки) является незначительным в их композиционном построении, которое не дает оснований для вывода об отсутствии графического сходства между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками;

- в словесном элементе «КРУЖКА (за) КРУЖКОЙ» логическое ударение падает на слово «КРУЖКА», то есть на совпадающий с товарными знаками «КРУЖКА» элемент, имеющий самостоятельное значение, что обуславливает наличие семантического сходства между ними;

- таким образом, словосочетание оспариваемого товарного знака «КРУЖКА (за) КРУЖКОЙ» ассоциируется в целом со словом «КРУЖКА», противопоставленных товарных знаков, по фонетическому и семантическому признакам, вследствие чего является сходным;

- товары 32 класса и часть услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, идентичны товарам и услугам 32, 43 классов МКТУ, указанным в регистрациях №№257526, 346257, что обуславливает вывод об их однородности;

- относительно товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации №372739, необходимо отметить, что они являются однородными части товаров 32 класса МКТУ, а именно к «пиву», в силу их одинакового назначения, круга потребителей

(отнесения указанных товаров к товарам широкого потребления), а также в силу того, что они реализуются на предприятиях оптовой и розничной торговли в одних и тех же отделах («алкогольная продукция»);

- таким образом, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №372739 была предоставлена в отношении однородных товаров 32, 33 и части однородных услуг 43 классов МКТУ в нарушение требований законодательства Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №372739 недействительной в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №372739, ознакомленный в установленном порядке с возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 26.08.2011, изложил следующее мнение:

- сопоставительный анализ словесных элементов «КРУЖКА ЗА КРУЖКОЙ» оспариваемого товарного знака и словесного элемента «КРУЖКА» противопоставленных товарных знаков по признакам звукового сходства показал, что фонетическое вхождение одного обозначения в другое не определяет их звукового сходства, поскольку наличие в оспариваемом обозначении второй и основной части «... ЗА КРУЖКОЙ», состоящей из 2 дополнительных слов в виде девяти звуков, а также 3 дополнительных слогов, отчетливо выделяемых при произношении, фонетически заостряет внимание на ином звучании оспариваемого обозначения и свидетельствует о звуковом различии сравниваемых словесных элементов;

- графически рассматриваемые обозначения также несходны, так как общее зрительное впечатление при сравнении обозначений различно;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака имеют три слова, образующих словосочетание, размещенное в две строки, а противопоставленные товарные знаки содержат только одно слово;

- при написании словесных элементов используется различный размер шрифта;

- анализируемые знаки различаются друг от друга по композиционному и цвето-графическому решению;

- семантика словесного элемента «КРУЖКА» противопоставленных товарных знаков представлена в значении: сосуд, посуда для хранения и потребления напитков, холодных или горячих, крупный толстостенный стеклянный или керамический стакан с ручкой на боковой поверхности;

- приведенное смысловое значение словесного элемента конкретизируется изобразительным элементом в виде крупного сосуда с ручкой на боковой поверхности;

- при этом словосочетание «КРУЖКА ЗА КРУЖКОЙ» оспариваемого знака несет совершенно иную смысловую нагрузку, отображая действие, процесс или способ употребления напитков;

- таким образом, товарные знаки не являются сходными по смысловому признаку сходства;

- по результатам сравнительного анализа следует вывод об отсутствии сходства между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками;

- в настоящее время на территории Российской Федерации действует правовая охрана товарных знаков, включающих словесный элемент «КРУЖКА» и зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров и услуг 32, 33, 43 классов МКТУ, однородных товарам и услугам, указанным в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках (например, «СЛАДКАЯ КРУЖКА» по свидетельству №232249, «АРОМАТНАЯ КРУЖКА» по свидетельству №253547, «БОЛЬШАЯ КРУЖКА» по свидетельствам №№211967, 329990, «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» по свидетельству №226404, «КРУЖКА И БОЧКА» по свидетельствам №№335524, 344015, «КРАСНАЯ КРУЖКА» по свидетельству №282258, «КРУЖКА

ОТСЧЕТА» по свидетельству №248171, «ЧЕТЫРЕ КРУЖКИ» по свидетельству №266376, «ХМЕЛЬНАЯ КРУЖКА» по свидетельству №436183);

- факт государственной регистрации указанных товарных знаков отражает правоприменительную практику Роспатента при возникновении сходных ситуаций.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372739.

Отзыв правообладателя сопровождается распечатками из Госреестра о товарных знаках, включающих словесный элемент «КРУЖКА» [1].

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

С учетом даты (22.11.2007) приоритета товарного знака по свидетельству №372739 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 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 по свидетельству №372739 представляет собой комбинированное обозначение, включающее овал с желтым фоном и коричневым прерывистым контуром, в центральной части которого на двух строках размещены словесные элементы «КРУЖКОЙ ЗА КРУЖКОЙ», выполненные стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета, за исключением слова «ЗА», при выполнении которого использовался белый цвет. Несмотря на исполнение слова «ЗА» белым цветом, этот элемент легко прочитывается и воспринимается как часть словосочетания. Внутри овала также выполнены круги белого цвета различного диаметра, расположенные в хаотичном порядке.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, ввиду наличия ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков по свидетельствам №257526 и №346257. Товарный знак по свидетельству №257526 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 346257 распространяется на товары и услуги 29, 30, 31, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, включающие квадрат, в центральной части которого выполнены изображения вилки, кружки с пеной и ножа. Под изобразительными элементами размещен словесный элемент «КРУЖКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №257526 выполнен с использованием

коричневого и белого цветов, а при исполнении товарного знака по свидетельству №346257 использована черно-белая цветовая гамма.

Сходство товарного знака по свидетельству №372739 и товарных знаков по свидетельствам №346257 и №257526 обосновывается в возражении сходством их словесных составляющих. Действительно, сопоставляемые товарные знаки включают тождественный по звучанию словесный элемент «КРУЖКА», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Словесные элементы оспариваемого и противопоставленных товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, ударению, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку словесных обозначений.

Словесный элемент «КРУЖКА» противопоставленных товарных знаков однозначно воспринимается в значении «сосуд в форме стакана с ручкой» (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 317). Смысловое значение данного словесного элемента конкретизирует изобразительный элемент в виде кружки с пеной, занимающий центральное положение в товарных знаках по свидетельствам №257526 и №346257.

Словесный элемент «КРУЖКА ЗА КРУЖКОЙ» в оспариваемом товарном знаке имеет иное смысловое значение, чем просто слово «КРУЖКА»: данное словосочетание характеризует не столько предмет (кружку), сколько процесс употребления напитков.

Сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление, обусловленное различиями пространственного положения вышеназванных словесных элементов в композициях и различным графическим исполнением шрифтовых единиц. Различия в общем восприятии знаков усиливается за счет присутствия в них оригинальных изобразительных элементов и сочетания цветов.

Поскольку сравниваемые товарные знаки имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия, коллегия Палаты по патентным спорам признала их несходными в целом.

В связи с тем, что товарные знаки не сходны в целом, проведение анализа однородности товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что на имя различных лиц в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «КРУЖКА» (например, «СЛАДКАЯ КРУЖКА» по свидетельству №232249, «АРОМАТНАЯ КРУЖКА» по свидетельству №253547, «БОЛЬШАЯ КРУЖКА» по свидетельствам №№211967, 329990, «ЗОЛОТАЯ КРУЖКА» по свидетельству №226404, «КРУЖКА И БОЧКА» по свидетельствам №№335524, 344015, «КРАСНАЯ КРУЖКА» по свидетельству №282258, «КРУЖКА ОТСЧЕТА» по свидетельству №248171, «ЧЕТЫРЕ КРУЖКИ» по свидетельству №266376, «ХМЕЛЬНАЯ КРУЖКА» по свидетельству №436183), что ослабляет различительную способность данного словесного элемента.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №409736 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372739.