

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 28.12.2005, поданное ООО «Студия Алексея Якушика «ДИЗАЙН-ЕР», на решение Федерального института промышленной собственности от 19.09.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004708302/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004708302/50, с приоритетом от 16.04.2004 является Общество с ограниченной ответственностью «Студия Алексея Якушика «ДИЗАЙН-ЕР», Москва (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «ANTARCTIDA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, которое представляет собой название материка. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ, согласно корреспонденции от 22.07.2004 г.

Экспертизой 19.09.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя других лиц знаками:

- «ANTARTIDA» по международной регистрации №697333[1] с приоритетом от 07.07.1998;

- «ANTARTIC» по свидетельству №148325[2] с приоритетом от 20.10.1995;

- «АНТАРКТИЧЕСКАЯ» по свидетельству №148927[3] с приоритетом от 20.10.1995;

- «ANTARTIC» по международной регистрации №603632[4] с приоритетом от 13.07.1993;

- «ANTARTIC» по международной регистрации №769471[5] с приоритетом от 04.10.2001;

- «ANTARCTICA» по свидетельству №157626[6] с приоритетом от 15.03.1996;

- «АНТАРКТИДА» по свидетельству №268511[7] с приоритетом от 15.12.2002.

В решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение и товарные знаки [1-7] сходны как фонетически, так и семантически. Семантическое сходство обусловлено тем, что данные обозначения являются географическими названиями южной полярной области земли: АНТАРКТИДА (ANTARCTIDA) – материк в Антарктике, АНТАРКТИКА – южная полярная область Земли, см. Е.М. Поспелов, “Географические названия мира”, М., 1998, с. 38 [8].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 28.12.2005 и в дополнение к нему от 04.08.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение ANTARCTIDA, заявленное в отношении товаров 29, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ, представляет собой имя собственное, обозначающее название материка на южном полюсе нашей планеты (Советский энциклопедический словарь, Советская энциклопедия, Москва, 1980, с. 62), что делают знаки различными по семантике;

- этот словесный элемент однозначно воспринимается в своём словарном значении, понятном абсолютному большинству людей;

- любые интерпретации слова ANTARCTIDA искажают его графику, фонетику и семантику;

- слово ANTARCTICA (транслитерация - АНТАРКТИКА) – является обозначением южной полярной области земного шара («Словарь русского языка», С.И. Ожегов, Москва, Русский язык, 1989, с. 32);

- товарному знаку «АНТАРКТИДА» [7] правовая охрана предоставлена в отношении таких товаров 32 класса МКТУ, как минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в то время как в перечне заявленного обозначения кроме перечисленных товаров присутствуют напитки на основе молочной сыворотки, пиво, родниковая вода, сусла, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива, не являющиеся однородными противопоставленным.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2004708302/50.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.04.2004) поступления заявки № 2004708302/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму 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 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.

Согласно требованиям пункта 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой слово «ANTARCTIDA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-7].

Противопоставленные знаки, как словесные, так и комбинированные, состоят или включают в себя словесные элементы «ANTARTIDA» [1], «ANTARTIC» [2, 4, 5], «ANTARCTICA» [6], «АНТАРКТИДА» [7], «АНТАРКТИЧЕСКАЯ» [3], выполненные, соответственно, буквами латинского и русского алфавитов.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, что обуславливает отнесение его к сильным элементам знака и позволяет взять его за основу при оценке знаков на предмет сходства.

Сравнение заявленного обозначения с товарным знаком «АНТАРКТИДА»[7] показало полное совпадение количества слогов, состава гласных и согласных звуков, а также их расположения по отношению друг к другу. По существу, слова «ANTARCTIDA» является транслитерацией буквами латинского алфавита лексической единицы русского языка – слова «АНТАРКТИДА», что свидетельствует об их фонетической и семантической тождественности.

При фонетическом восприятии заявленного обозначения и товарных знаков [1-6] наличие отличающихся окончаний, а также отсутствие в словесном элементе «ANTARTIDA» [1] буквы «С», не оказывает решающего влияния на вывод об их звуковом сходстве, поскольку в сравниваемых словесных элементах наблюдается фонетическое совпадение начальной и конечной частей обозначений.

Согласно источнику информации [8], а также другим словарно-справочным изданиям, в частности, Географическому энциклопедическому словарю под ред. В.М. Котлякова, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003,с. 42, Антарктида – это название материка, расположенного в центральной части Антарктики. Антарктика, в свою очередь, представляет собой южную полярную область Земного шара. Таким образом, Антарктида и Антарктика являются географическими названиями одной и той же области Земли.

Указанное подтверждает вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] обладают сходной семантикой, которая способна вызвать смешение знаков.

Имеющее место отличия в графике (использование иных алфавитов, иных стандартных шрифтов) не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-7] в целом.

Анализ товаров 29, 32, 33, 34 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-7] и товаров заявленного перечня показал их однородность, достигнутую за счет того, что представлены либо тождественные товары – мясо, рыба, кофе, чай, рис и т.д., либо товары, выраженные видовыми наименованиями курительных принадлежностей, алкогольных и безалкогольных напитков.

Кроме того, товары 29, 32 и 33 классов МКТУ относятся к товаром широкого потребления, в силу чего велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности покупателя при их приобретении (в частности, в силу их невысокой стоимости).

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для предоставления заявленному обозначению правовой охраны на территории РФ в отношении товаров 29,32, 33 классов МКТУ заявленного перечня.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2005, оставить в силе решение экспертизы от 19.09.2005.