

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 от 10.08.2012, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716213/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011716213/50 с приоритетом от 24.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KREMLOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц:

- со знаком «KREMLOVSKAYA» [1] по международной регистрации №0612973 с приоритетом от 31.12.1997, зарегистрированным в отношении

однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Spirits Product International Intellectual Property B.V., 7, rue Nicolas Bove -1253 Luxemborg;

- с товарным знаком «КРЕМЛИН» [2] по свидетельству №279280 с приоритетом от 20.12.2002, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Трианон-Сервис», 141730, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9;

- с товарным знаком «КРЕМЛЕВКА» [3] по свидетельству №260656 с приоритетом от 22.05.2003, зарегистрированным на имя ООО «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ», 107076, Москва, ул. олений вал, д. 7;

- с товарными знаками «КРЕМЛЕВСКИЙ» [4] по свидетельству №292456 с приоритетом от 06.02.2004, «KREMLIN CHOICE» [5] по свидетельству №340066 с приоритетом от 12.07.2007, «КРЕМЛЕВСКОЕ КАЧЕСТВО» [6] по свидетельству №390518 с приоритетом от 04.03.2008, «KREMLIN AWORD» [7] по свидетельству №387519 с приоритетом от 06.03.2009, «KREMLIN CHOICE» [8] по свидетельству №406538 с приоритетом от 16.04.2009, «KREMLIN» [9] по свидетельству №410483 с приоритетом от 17.11.2009, «КРЕМЛЕВСКАЯ ВОДКА» [10] по свидетельству №448502 с приоритетом от 23.06.2011, «КРЕМЛЕВСКОЕ ИГРИСТОЕ» [11] по свидетельству №448505 с приоритетом от 27.06.2011, «КРЕМЛЕВСКИЙ» [12] по свидетельству №448506 с приоритетом от 27.06.2011, зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации, 127055, Москва, ул. Тихвинская, д. 4.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основано на том, что сравниваемые обозначения имеют совпадающее звукосочетание КРЕМЛ/КREML, при этом совпадающие части сравниваемых словесных элементов являются их основными частями. В сравниваемых словесных элементах заложена тождественность понятий и идей, т.к. основой этих элементов являются корни КРЕМЛ/КREML.

В возражении от 10.08.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- наряду с указанными в решении Роспатента товарными знаками [1] – [12] существуют также и другие регистрации со словесной частью «КРЕМЛ» и «KREML» («КРЕМЛЬ» по свидетельству №118889, «КРЕМЛИНКА» по свидетельству №343107, «КРЕМЛЕВОЧКА» по свидетельству №260655, «KREMLOVSKAYA ZVEZDA» по свидетельству №315005, «KREMLEVSKIE KUPOLA» по свидетельству №249365, «КРЕМЛЕВСКАЯ ЗВЕЗДА» по свидетельству №334707, «КРЕМЛЕВСКИЙ ВЕНЕЦ» по свидетельству №281546, «КРЕМЛЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству №270926, «КРЕМЛЕВСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №259324, «КРЕМЛЕВСКИЙ ХАРАКТЕР» по свидетельству №406682, «КРЕМЛЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ KREMLIN SQUARE» по свидетельству №294485), при этом указанное свидетельствует о том, что различительная способность этих товарных знаков формируется не за счет слабых элементов «КРЕМЛ» и «KREML», а за счет их комбинации с другими элементами;

- заявленное обозначение «KREMLOFF» не является сходным до степени смешения с противопоставленными экспертизой товарными знаками [1] – [12], поскольку они отличаются в фонетическом, графическом и семантическом отношениях и не ассоциируются друг с другом;

- изучение судебной практики показало, что суды не признают сходными до степени смешения такие обозначения как «КРЕМЛЕВСКИЙ» и «КРЕМЛЁВСКИЕ» (Постановление Арбитражного апелляционного суда по делу №А41-2080/08 от 02.12.2008);

- в заявленном обозначении «KREMLOFF» окончание «-OFF» придает ему оригинальность и различительную способность, о чем свидетельствует практика регистрации подобных обозначений: «САХАРОFF» (свидетельство №376449), «ИЗЖОГОFF» (свидетельство №417948), «МАЛЫШКFF» (свидетельство №370078), «МЯСНИКОFF» (свидетельство №329593), «САЛАТОFF» (свидетельство №319168) и т.п.;

- обозначение «KREMLOFF» является фантазийным и не несет никаких понятий и идей, в отличие от остальных сравниваемых обозначений является неким фантазийным обозначением, схожим с русской фамилией, измененной под западный манер.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011716213/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.05.2011) поступления заявки №2011716213/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KREMLOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [12], права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по международной регистрации №612973 является комбинированным, в его состав входит изобразительный элемент в виде стилизованных башен Московского Кремля с расположенными на их фоне пяти медалями. Над кремлевскими башнями находится расположенный по дуге словесный элемент «KREMLYOVSKAJA», выполненный буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №279280 представляет собой слово «КРЕМЛИН», выполненное заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №260656 представляет собой слово «КРЕМЕВКА», выполненное заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №292456 является комбинированным, включает в свой состав заключенные в рамку оригинальной формы изображение кремлевской башни и словесные элементы «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЕВСКИЙ», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллицы.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №340066 представляет собой словосочетание «KREMLIN CHOICE», выполненное заглавными буквами латиницы стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №390518 представляет собой словосочетание «Кремлевское качество», выполненное буквами кириллицы стандартным шрифтом, подчеркнутое горизонтальной линией.

Противопоставленный словесный товарный знак [7] по свидетельству №387519 представляет собой словосочетание «KREMLIN AWARD», выполненное заглавными буквами латиницы стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [8] по свидетельству №406538 представляет собой словосочетание «Kremlin Choice», выполненное буквами латиницы стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [9] по свидетельству №410483 является комбинированным, включает в свой состав расположенное на черном фоне словосочетание «KREMLIN Choice», выполненное оригинальным шрифтом буквами латиницы.

Противопоставленный товарный знак [10] по свидетельству №448502 представляет собой словосочетание «КРЕМЛЕВСКАЯ ВОДКА», выполненное заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [11] по свидетельству №448505 представляет собой словосочетание «КРЕМЛЕВСКОЕ ИГРИСТОЕ», выполненное заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [12] по свидетельству №448506 представляет собой слово «КРЕМЛЕВСКИЙ», выполненное заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом.

Необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленного знака [1] по международной регистрации №612973 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации 09.09.2008. Кроме того, противопоставленные товарные знаки [10] - [12] имеют более поздние даты приоритета (23.06.2011 и 27.06.2011 соответственно), чем заявленное обозначение с приоритетом от 24.05.2011. В связи с изложенным вышеперечисленные знаки не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [9] на тождество и сходство показал следующее.

По фонетическому признаку заявленное обозначение «KREMLOFF» и противопоставленные товарные знаки «КРЕМЛИН» [2], «КРЕМЛЕВКА» [3], «КРЕМЛЕВСКИЙ» [4], «KREMLIN CHOICE» [5], «КРЕМЛЕВСКОЕ КАЧЕСТВО» [6], «KREMLIN AWORD» [7], «KREMLIN CHOICE» [8], «KREMLIN» [9] имеют различное произношение. Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] - [9] отличаются составом и количеством букв и звуков, состоят из разного количества слогов, имеют различные ударения.

Несмотря на то, что все сравниваемые обозначения в силу наличия в их составе элемента «KREML»/«КРЕМЛ» («Kreml» в переводе с английского Кремль, см. <http://lingvo.yandex.ru>) ассоциируются с Московским Кремлем, они, тем не менее, за счет имеющих в их составе дополнительных элементов не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об отсутствии их семантического сходства.

Также необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] – [9] производят различное зрительное впечатление за счет использования в составе их словесных элементов букв разных алфавитов, за счет отличающейся длины сравниваемых словесных элементов, наличия в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов.

Таким образом, учитывая фонетическое, семантическое и графическое различие сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. не являются сходными до степени

смешения. Ввиду изложенного анализ однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, представляется нецелесообразным.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение подпадает под действие пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следует признать неправомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента, а именно то, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №2011716213/50 является его несоответствие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5.1 Правил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены в заключении по результатам экспертизы. Однако заявитель свои соображения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Как указывалось выше, заявленное обозначение «KREMLOFF» является производным от слова «KREML» («Kreml» в переводе с английского Кремль, см. <http://lingvo.yandex.ru>) вызывает ассоциации с Московским Кремлем, представляющим собой известный памятник истории и архитектуры, один из главных символов России и ее столицы – Москвы. Архитектурный ансамбль Московского Кремля включен в

список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время на территории Московского Кремля располагается также официальная резиденция Президента Российской Федерации.

В этой связи заявленное обозначение «KREMLOFF» вызывает устойчивую ассоциативную связь со структурами, учрежденными Управлением делами Администрации Президента Российской Федерации.

Так, Управление делами Администрации Президента Российской Федерации осуществляет с участием подведомственных организаций, в частности, услуги по организации общественного питания в федеральных государственных органах, обслуживание протокольных мероприятий и государственных приемов с участием должностных лиц государства. Эти задачи решает Главное управление общественного питания Управления делами Президента Российской Федерации, которое осуществляет руководство и контроль деятельности пяти комбинатов питания («Кремлевский», Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации, Счетной палаты), ФГУП «Торговый Дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации (оптово-розничная торговля продуктами питания) и ФГУП «Оздоровительно-производственный комплекс «Напечино» Управления делами Президента Российской Федерации.

В связи с тем, что заявитель – ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа, не имеет никакого отношения к структурам, учрежденным Управлением делами Администрации Президента Российской Федерации, регистрация обозначения, вызывающего в сознании потребителя ассоциацию именно с этими структурами, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 33 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения в части практики экспертизы обозначений аналогичных заявленному необходимо отметить, что экспертиза по каждой заявке в Патентном ведомстве ведется отдельно, а практика прецедентов действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2012, изменить решение Роспатента от 29.06.2012 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2011716213.