

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 05.06.2012, поданное компанией Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457500, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011705276 с приоритетом от 25.02.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.03.2012 за №457500 в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ТрансИнвестСтрой» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №457500 представляет собой словесное обозначение «Sponge Bunny», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457500, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемой регистрации знака «Sponge Bunny»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №457500 сходен до степени смешения со знаками, включающими словесный элемент «БАРНИ» (международная регистрация №1041305, приоритет от 12.05.2010; свидетельства: №350066, приоритет от 13.03.2007; №444151, приоритет от 26.11.2010; №446662, приоритет от 18.10.2010; №451602, приоритет от 30.09.2010), правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- сходство анализируемых знаков обусловлено фонетическим сходством их сильных элементов Bunny [Банни] - БАРНИ. При этом словесный элемент «Sponge» (в переводе с английского языка означающий губка, губчатый) является слабым и носит описательный характер, указывает на свойство товаров;

- анализируемые товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков однородны, так как, либо идентичны, либо совпадает с ними по виду, назначению, составу сырья, условиям реализации и кругу потребителей;

- словосочетание «Sponge Bunny» выполнено латинским шрифтом, в связи с чем будет ассоциироваться с иностранным происхождением правообладателя. Однако правообладателем оспариваемого знака является российская компания. В такой ситуации выбор англоязычного средства индивидуализации, которое к тому же созвучно серии товарных знаков «БАРНИ», принадлежащих иностранному юридическому лицу, будет вводить в заблуждение потребителей, вызывая не соответствующее действительности представление о происхождении производителя товаров;

- кроме того, при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку лицо, подавшее возражение, считает необходимым сослаться на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № 3691/06 от 18.07 2006 о столкновении товарных знаков «Livia» и «Nivea», которое в некотором смысле приобрело прецедентное значение;

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457500 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия публикации сведений об оспариваемой регистрации №457500 – [1];
- копии публикаций сведений о серии товарных знаков «БАРНИ» – [2];
- постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № 3691/06 от 18.07.2006 – [3];
- информационные материалы, относящиеся к фактическому использованию товарного знака №457500 – [4];
- информационные материалы, относящиеся к продукции под товарными знаками «БАРНИ» – [5];
- информационные материалы о мультипликационном фильме «Губка Боб Квадратные Штаны» («SpongeBob SquarePants»), популяризовавшем слово Sponge в России – [6].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 05.06.2012, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение не является заинтересованным;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения по всем признакам сходства;
- что касается использования в оспариваемом знаке букв латинского алфавита, то правообладатель отмечает, что в настоящее время латиница широко используется в обозначениях, в том числе в товарных знаках, применяемых для маркировки товаров, как производимых на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Таким образом, регистрация товарного знака «Sponge Bunny» на имя российской компании не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя;
- кроме того, правообладатель отмечает, что является крупной компанией с большим ассортиментом выпускаемой продукции, в том числе с намерениями расширить сбыт продукции в иностранные государства;
- правообладатель также указывает, что «относительно приведения в Возражении материалов постановления Президиума Высшего Арбитражного суда РФ по делу

№3691/06 от 18.07.2006 о столкновении товарных знаков «Livia» и «Nivea», можно говорить о некорректности приведения указанного довода».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457500.

К отзыву были представлены распечатки из словарей – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (25.02.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №457500 включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число

слов в обозначениях, место совпадающих звуко сочетаний 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначения 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 обозначения 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №457500 – (1) представляет собой словесное обозначение «Sponge Bunny», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1041305 – (2) представляет собой словесное обозначение «БАРНИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №444151 – (3) представляет собой словесное обозначение «БАРНИ ПИТАЕТ ЛЮБОВЬ К ОТКРЫТИЯМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №351066 – (4) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МЕДВЕЖОНОК» и «БАРНИ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения медвежонка, расположенный между словами. Знак охраняется в белом, голубом, синем, желтом, оранжевом, коричневом, темно-коричневом, черном цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству №451602 – (5) представляет собой комбинированное обозначение (этикетку). Словесная часть знака состоит из слов «МЕДВЕЖОНОК», «БАРНИ» и «НАЧИНКА МОЛОЧНАЯ» (неохраняемый элемент). Изобразительная часть знака выполнена в виде стилизованного изображения деревенского пейзажа, на фоне которого расположены изображения медвежат, молочной реки, колосьев. Знак охраняется в синем, темно-голубом, голубом, светло-голубом, бирюзовом, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, салатном, желто-зеленом, светло-желтом, желтом, темно-желтом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, белом, сером, темно-сером, красном, черном, темно-оранжевом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству №446662 – (6) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БарниЛэнд», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения медвежонка. Знак охраняется в желтом, оранжевом, коричневом, светло-коричневом, синем, голубом, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана знакам (2-6) предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистраций.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ сравниваемых словесных элементов «Sponge Bunny» – «БАРНИ» – «БАРНИ ПИТАЕТ ЛЮБОВЬ К ОТКРЫТИЯМ» – «МЕДВЕЖОНОК БАРНИ» – «БарниЛэнд» показал их различие, обусловленное тем, что слова имеют разное количество букв, слогов, согласных, гласных и их состав, разное количество слов (оспариваемый товарный знак и знаки (2,3,5,6), что свидетельствует о разной фонетической длине, и несходстве звучания в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «Sponge» и «Bunny», которые в переводе с английского языка имеют значения «губка, что-либо напоминающее губку» и «кролик», соответственно.

Противопоставленные знаки образуют серию знаков, в основу которой положен словесный элемент «БАРНИ». Анализ словарно-справочных изданий показал, что данное слово не является лексической единицей какого-либо языка. Вместе с тем противопоставленные товарные знаки содержат элемент «медвежонок» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения медвежонка, который вместе со словесным элементом «БАРНИ» образуют единое целое и вызывает в сознании потребителя образ медвежонка «БАРНИ».

Что касается довода заявителя о том, что смысловое значение слова Bunny, не должно быть известно российскому потребителю, особенно детям, в отличие от слова Sponge следует отметить следующее. В возражении заявитель отмечает, что благодаря популярным фильмам и компьютерным играм определенные слова (к которым относится слово «Sponge») приобретают у детей всеобщую известность. Однако по аналогии с

этим можно сказать, что слово Bunny также должно быть известно российскому потребителю благодаря не менее популярному герою мультипликационного фильма и комиксов Bugs Bunny (Кролик Багз - Багз Банни).

Таким образом, смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, что позволяет признать сравниваемые обозначения семантически несходными.

Различие знаков усугубляется их графическим несходством, поскольку визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов буквами разного алфавита, наличия в противопоставленных знаках (4-6) оригинальных изобразительных элементов, играющих существенную роль в индивидуализации товара и использования цветовой гаммы, а также разного словесного и буквенного состава.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки порождают в сознании потребителя разные образы, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №457500 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака на соответствии требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Исходя из смыслового значения, само по себе обозначение «Sponge Bunny» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить

в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары и услуги, является иностранным.

Отсутствие какой-либо информации об иностранном изготовителе товаров 30 класса МКТУ под обозначением «Sponge Bunny», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, позволяет сделать вывод о необоснованности доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленной лицом, подавшим возражение, распечатки из сети Интернет – [4], содержащей информацию о товаре «бисквитное пирожное «Sponge Bunny», то следует отметить, что указанные материалы, не содержат сведений об изготовителе указанных товаров, что не позволяет соотнести их с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Иных материалов, свидетельствующих о фактическом использовании оспариваемого товарного знака представлено не было, в этой связи довод лица, подавшего возражение, о смешении на рынке однородной продукции под сходными товарными знаками не может быть признан убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457500.