

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 18.11.2013. Данное возражение подано ЗАО «Компания СО.Продакшн», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740409, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011740409 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «КАЛИНА КРАСНАЯ» была подана на имя заявителя 08.12.2011 в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 20, 24, 25, 29, 30, 34 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде нескольких окружностей и одного полумесяца, расположенных в центре, при этом из двух верхних окружностей и полумесяца прорисованы линии, идущие кверху в хаотичном порядке. Словесный элемент состоит из двух слов: над изобразительным элементом расположен элемент «КАЛИНА», а под изобразительным элементом – «КРАСНАЯ», выполненные стандартным шрифтом в кириллице. По периметру заявляемого обозначения, на одинаковом расстоянии друг от друга расположены окружности малого диаметра, ассоциирующиеся с перфорацией.

Роспатентом 11.07.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740409. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ и для части товаров 09 и 20 классов МКТУ, в отношении остальных товаров и услуг 09, 14, 16, 20, 24, 25, 29, 30 и 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 09, 14, 16, 20, 24, 25, 29, 30 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- серией товарных знаков «КАЛИНА», зарегистрированных на имя ОАО Концерн «КАЛИНА»:

- по свидетельству № 408926, приоритет 05.08.2008, товары и услуги 16, 29 и 30 классов МКТУ [1];
- по свидетельству № 387593, приоритет 28.08.2007, товары и услуги 29, 30 и 41 классов МКТУ [2];
- по свидетельству № 202109, приоритет 11.11.1999, товары и услуги 29 и 30 классов МКТУ [3];

- серией товарных знаков «CALINA/KALINA/КАЛИНА», зарегистрированных на имя ОАО «АВТОВАЗ»:

- по свидетельству № 291538, приоритет 27.05.2004, товары и услуги 09, 20, 25 и 41 классов МКТУ [4];
- по свидетельству № 298545, приоритет 24.11.2003, услуги 41 класса МКТУ [5];
- по свидетельству № 208672, приоритет 10.01.2000, товары и услуги 09, 20, 25 и 41 классов МКТУ [6];

- по свидетельству № 210736, приоритет 10.01.2000, товары и услуги 09, 20, 25 и 41 классов МКТУ [7];

- товарным знаком «КАЛИНА» по свидетельству № 297937, приоритет 28.11.2002, ООО Правовой центр «КАЛИНА», товары 14 и 24 классов МКТУ [8];

- товарным знаком «КАЛИНА КРАСНАЯ» по свидетельству № 157042, приоритет 28.08.1996, ОАО «Оркла Брэндс Россия», товары 30 класса МКТУ [9].

В заключении экспертизы также отмечено, что ранее действовавшие свидетельства № 168982 и № 183186, принадлежавшие заявителю и включавшие элемент «КАЛИНА КРАСНАЯ», не могут быть приняты во внимание, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В палату по патентным спорам 19.11.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является организатором всероссийского конкурса песни среди осужденных «КАЛИНА КРАСНАЯ» и занимается оказанием услуг 41 класса МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки [1-3] не имеют однородных услуг 41 класса МКТУ. При этом следует отметить, что их владелец - ОАО Концерн «КАЛИНА» является известным много лет производителем косметических товаров, в то время как заявитель – продюсерская компания. У них разные условия сбыта, круг потребителей, они никогда не смешиваются потребителями;

- противопоставленные товарные знаки [4-7] и заявленное обозначение различны по звучанию, так как состоят из одного («KALINA/КАЛИНА») и двух («КАЛИНА КРАСНАЯ») слов. Владелец знаков [4-7] – ОАО «АВТОВАЗ» является известным производителем автомобилей, производимые им товары и услуги (по сравнению с продюсерской компанией заявителя) имеют иное назначение, круг потребителей, условия сбыта. Услуги, оказываемые данными лицами, никогда не смешиваются потребителями;

- с 1998 года по 2008 год заявитель являлся владельцем товарных знаков, содержащих элемент «КАЛИНА КРАСНАЯ», в отношении услуг 41 класса. В течение этого периода обозначение «КАЛИНА КРАСНАЯ» получило широкое

распространение и известность, приобрета различительную способность. Следует отметить, что практически все противопоставленные регистрации, в том числе имеющие в перечне услуги 41 класса МКТУ, были зарегистрированы в период действия знаков заявителя;

- заявитель совместно с Федеральной службой исполнения наказаний России и Общероссийским Попечительским советом уголовно-исполнительной системы проводит конкурс «КАЛИНА КРАСНАЯ» в течение 10 лет и, благодаря этому, оказывает воспитательное воздействие для лиц, временно лишенных свободы. На федеральном канале «Радио России» при непосредственном участии заявителя еженедельно проходят передачи под названием «КАЛИНА КРАСНАЯ», в которых поднимаются актуальные темы реабилитации осужденных, вызывая широкий отклик у общественности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложено письмо Общероссийской общественной организации «ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» от 12.07.2013 (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 29.01.2014, заявителем был ограничен перечень испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ, а именно, правовая охрана испрашивается в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: «информация по вопросам развлечений, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация и проведение концертов, организация конкурсов учебных или развлекательных, передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, радиопередачи развлекательные, развлечения, сочинение музыки, услуги студий записи, фотографирование».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (08.12.2011) заявки № 2011740409 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

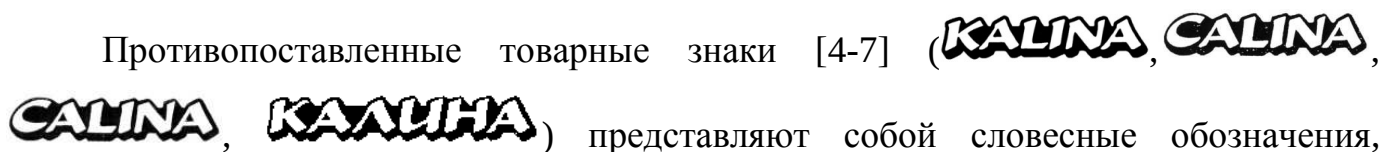
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «КАЛИНА КРАСНАЯ» является комбинированным и представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение грозди ягод, сверху и снизу которого размещены словесные элементы «КАЛИНА», «КРАСНАЯ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки [1-3] («КАЛИНА», «КАЛИНА») представляют собой серию словесных и комбинированного обозначений, объединенных словесным элементом «КАЛИНА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак [2] содержит изобразительные элементы в виде черты и композиции из наложенных друг на друга сердца и овала. Товарный знак [3] выполнен в кавычках. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 29, 30 и 41 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.



Противопоставленные товарные знаки [4-7] («KALINA», «CALINA», «CALINA», «КАЛИНА») представляют собой словесные обозначения, выполненные в единой графической манере, оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам

предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 20, 25 и 41 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленный товарный знак [8] (КАЛИНА) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 и 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

КАЛИНА

Противопоставленный товарный знак [9] (**КРАСНАЯ**) является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что первоначально перечень заявленных товаров и услуг содержал товары и услуги 09, 14, 16, 20, 24, 29, 30 и 41 классов МКТУ, что обусловило противопоставление экспертизой товарных знаков [1-9], правовая охрана которых действует в отношении указанных товаров и услуг.

Поскольку заявителем оспаривается решение Роспатента только в отношении услуг 41 класса МКТУ: «информация по вопросам развлечений, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация и проведение концертов, организация конкурсов учебных или развлекательных, передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, радиопередачи развлекательные, развлечения, сочинение музыки, услуги студий записи, фотографирование», коллегия палаты по патентным спорам считает возможным снять противопоставления [1, 3, 8, 9] ввиду отсутствия в их перечнях услуг 41 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 4-7] показал, показал, что они действительно содержат в своем составе общий фонетически тождественный элемент «КАЛИНА/CALINA/KALINA».

Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

В заявленное обозначение включен словесный элемент «КРАСНАЯ», который придает ему отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что



заявленное обозначение () и противопоставленный знак [2] () представляют собой художественные композиции, в которых необходимо учитывать фактор визуального доминирования изобразительных элементов. При этом словесный элемент «КАЛИНА» противопоставленного товарного знака [2] выполнен нестандартно, а композиционно связан с изобразительным элементом. Товарные знаки [4-7] () имеют оригинальную графическую и шрифтовую проработку. Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются как единые яркие и отличные друг от друга композиции, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 4-7] следует признать несходными в целом.

Кроме того, целесообразно указать, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются, в связи с чем коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [4-7] предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся развлечениям, организации конкурсов, фотографированию и т.д., однако владелец знака является известным производителем автомобилей (ОАО «АВТОВАЗ»).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к воспитанию и образованию, а владелец знака является известным производителем косметической продукции (ОАО Концерн «КАЛИНА»).

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что заявителем более десяти лет осуществляются услуги по подготовке, организации и проведению конкурса песни среди осужденных «КАЛИНА КРАСНАЯ». Так, согласно письму (1) Попечительский совет уголовно-исполнительной системы в течение десяти лет осуществляет совместную деятельность с ЗАО «Компания СО. Продакшн» по организации и проведению конкурса «Калина красная» среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. За эти годы заключительные гала-концерты конкурса прошли в лучших концертных залах Москвы, Ростова-на-Дону, Красноярска, Челябинска, Уфы, Архангельска, Самары, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Барнаула. С 2003 года ведутся еженедельные передачи цикла «Калина красная» на «Радио России». В связи с изложенным, конкурс приобрел известность и имеет большое воспитательное и социальное значение.

Указанное свидетельствует об отсутствии совпадения сфер деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [2, 4-7]. Данное обстоятельство подтверждается тем фактом, что сравниваемые товарные знаки длительное время сосуществуют на рынке услуг 41 класса МКТУ и не смешиваются в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2011740409 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 41 класса МКТУ: «информация по вопросам развлечений, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация и проведение концертов, организация конкурсов учебных или развлекательных, передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, радиопередачи развлекательные, развлечения, сочинение музыки, услуги студий записи, фотографирование», в дополнение к ранее указанным в заключении экспертизы товарам 09, 20 и 34 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 18.11.2013, изменить решение Роспатента от 11.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011740409.