

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, рассмотрела возражение от 14.11.2013, поданное ЗАО «Эридан» г. Сызрань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708864, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012708864 подано 15.03.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 16, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **БЛЮ КРИСТАЛЛ**, включающее словесные элементы «БЛЮ КРИСТАЛЛ», выполненные в две строки оригинальным шрифтом разной высоты заглавными буквами русского алфавита красного цвета с эффектом тени серого цвета.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.08.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством заявленного обозначения до степени смешения:

- со знаками со словесными элементами «Blue1» по международным регистрациям №№811925 [1], 978278 [2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «KRISTAL» по свидетельству № 431478 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- со словесным обозначением «КРИСТАЛЛ» по заявке №2011730632 [4], ранее поданным на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным обозначением со словом «КРИСТАЛЛ» по заявке №2011741652 [5], ранее поданным на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

- с комбинированным обозначением со словом «B'lue» по заявке №2012700314 [6], ранее поданным на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «КРИСТАЛЛ» по свидетельству № 165783 [7], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ (срок действия регистрации продлен до 25.12.2017);

- со словесным товарным знаком «SPA CRISTAL» по свидетельству № 439000 [8], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «CRYSTALS» по свидетельству № 361821 [9], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05, 16 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «КРИСТАЛЛ» по свидетельству № 345707 [10], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «КРИСТАЛЛ» по свидетельству №349960 [11], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словом «КРИСТАЛЛ» по свидетельству №217219 [12], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (срок действия регистрации продлен до 08.02.2022);

- с комбинированным товарным знаком со словом «CRYSTAL» по свидетельству №229443 [13], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (срок действия регистрации продлен до 15.08.2021).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.11.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

Заявленное обозначение имеет существенные отличия от противопоставленных товарных знаков, поскольку по отношению к части противопоставленных знаков характеризуется разным количеством слов и букв, разным алфавитом и разной графикой написания букв, различной цветовой гаммой, наличием дополнительных изобразительных элементов.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель делает вывод, что, с учетом разного количества букв и звуков, разного ряда визуальных различий, обусловленных наличием различных изобразительных элементов, дополнительных неохранных элементов, использованием различной цветовой гаммы, особенностей используемых шрифтов и различного композиционного решения, у потребителя формируется различное общее зрительное впечатление при восприятии этих знаков.

Анализ однородности товаров 05, 16, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что для части товаров 16 класса МКТУ «емкости для упаковки пластмассовые», части услуг

39 класса МКТУ «бутилирование; услуги розлива в бутылки» в перечне противопоставленных знаков однородные товары и услуги отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 16, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.03.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «БЛЮ КРИСТАЛЛ», выполненные в две строки оригинальным шрифтом разной высоты заглавными буквами русского алфавита красного цвета с эффектом тени серого цвета.

Словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, не образуют устойчивого словосочетания, поскольку словесный элемент «БЛЮ» является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях русского языка, в отличие от слова «КРИСТАЛЛ», имеющего конкретное смысловое значение. Эти элементы не связаны друг с другом грамматически и по смыслу, что определяет проведение экспертизы не только по всему обозначению в целом, но и по каждому слову. Кроме того, поскольку основное внимание российского потребителя акцентируется на слове, смысл которого понятен и которое занимает большее пространственное положение в композиции заявленного обозначения, можно сделать вывод о доминировании в заявленном обозначении словесного элемента «КРИСТАЛЛ».

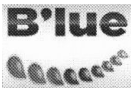
Противопоставленные знаки [1] – [2] в качестве доминирующего элемента включают словесный элемент «BLUE», в переводе с английского языка имеющее значение голубой, лазурный, синий (см. Яндекс. Словари). Кроме того, оба знака включают в себя цифру «1». Правовая охрана на территории Российской Федерации этим знакам предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает

словесный элемент «KRISTAL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Знак, в частности, охраняется в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2011730632 [4] представляет собой словесное обозначение «КРИСТАЛЛ». По заявке принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ, которые не являются однородными с товарами и услугами, в отношении которых подано заявленное обозначение. В связи с неуплатой пошлины за регистрацию товарного знака, заявка признана отозванной (дата принятия решения о признании заявки отозванной 18.03.2014), однако, возможность оспаривания данного решения не исчерпана.

Противопоставленное обозначение [5] зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №496047, представляющего собой комбинированное обозначение  КРИСТАЛЛ ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «КРИСТАЛЛ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2012700314 [6]  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «B'lue», заявленное в отношении товаров 32 класса МКТУ. По заявке №2012700314 20.09.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, однако возможность оспаривания данного решения не исчерпана.

Противопоставленный товарный знак [7] представляет собой словесное обозначение «КРИСТАЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] представляет собой словесное обозначение «SPA CRYSTAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы расположены в две строки, при этом композиционное расположение словесных элементов сходно с расположением

словесных элементов в заявленном обозначении, что усиливает сходство знаков. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «CRYSTAL», благодаря своему пространственному положению. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] представляет собой словесное обозначение «CRYSTALS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] представляет собой словесное обозначение «КРИСТАЛЛ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [11] представляет собой словесное обозначение «КРИСТАЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [12] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде щита, на котором расположена бутылка на фоне контурного изображения быка. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «КРИСТАЛЛ». Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [13] представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «CRYSTAL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита с оригинальным выполнением буквы «S». Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и обозначениями по признакам сходства, изложенным в пункте 14.4.2.4 Правил, показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [2] и заявленным обозначением [6] показал, что, несмотря на фонетическое сходство, обусловленное совпадением звуков в словах «БЛУ» и «BLUE», они различаются семантически, кроме того, знаки производят различное общее зрительное впечатление в силу присутствия в них дополнительных словесных и изобразительных элементов, что определяет вывод о том, что в целом они не ассоциируются друг с другом и, соответственно, не сходны до степени смешения.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [3], [8], [9], [13] установлено на основании фонетического сходства доминирующих словесных элементов «КРИСТАЛЛ», «KRISTAL», «CRYSTAL», «CRYSTALS», обусловленного наличием совпадающих и близких звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также семантического сходства, обусловленного подобием заложенных понятий и идей.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [4], [5], [7], [11], [12] установлено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «КРИСТАЛЛ».

Некоторое визуальное различие между знаками, при установленном фонетическом и семантическом сходстве, не имеет решающего значения для общего вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [8] – [9], не содержат товаров, которые могли бы рассматриваться как однородные заявленным товарам 05 класса МКТУ «вода мелиссавая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды

минеральные для медицинских целей; воды термальные», в связи с чем указанные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении этих товаров.

Противопоставленные товарные знаки также не содержат товаров, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ, в связи с чем препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров отсутствуют.

Товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3] и [9], являются однородными частями товаров 16 класса МКТУ «бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; упаковки для бутылок картонные или бумажные; коробки картонные или бумажные; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных», в отношении которых заявлено обозначение по заявке №2012708864, однако эти знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении неоднородных товаров 16 класса МКТУ «емкости для упаковки пластмассовые».

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; реклама наружная; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и 39 класса МКТУ «доставка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012708864, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [5], [10], [12], [13] и услугам 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [5], [10], в силу их совпадения либо соотношения как род - вид.

Услуги 39 класса МКТУ «бутилирование; услуга розлива в бутылки» однородны услугам 39 класса МКТУ «расфасовка товаров, упаковка товаров», так как относятся к одной родовой группе услуг, связанных с расфасовкой и упаковкой готовой продукции.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ

может вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками [3], [5], [9], [10], [12], [13], что определяет их сходство до степени смешения.

Вместе с тем, в отношении товаров 05, 32 и части товаров 16 классов МКТУ, неоднородных товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 14.11.2013, отменить решение Роспатента от 29.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708864.