

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.02.2008, поданное Полозовым В.А., г.Киров, на решение экспертизы от 18.12.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006707349/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006707349/50 с приоритетом от 27.03.2006 является Полозов Владимир Алексович, г.Киров (далее – заявитель).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и состоит из словесных элементов «Сокровища Каракум», выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом первые буквы «С» и «К» в словах являются заглавными. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности от 18.12.2007 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 30 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ, было признано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками: «КАРА-КУМ» по свидетельству №258118, с приоритетом от 02.03.2001 [1], «КАРА-КУМ» по свидетельству №221036, с приоритетом от 19.12.2000 [2], «Кара-Кум» по свидетельству №107908, с приоритетом от 30.10.1991 [3], ранее зарегистрированными на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.02.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- звучание заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] отличается ввиду разного количества слов. Кроме того, в заявленном обозначении слово «Сокровища» расположено в начальной, доминирующей позиции, в связи с чем визуальное и звуковое восприятие заявленного обозначения отличается от сопоставляемых знаков [1-3];
- семантическое различие сравниваемых знаков основано на том, что слово «Кара-кум» (Каракум) противопоставленных знаков [1-3] ассоциируется исключительно с географическим регионом, в то время как словосочетание «Сокровища Каракум» ассоциируется с поиском сокровищ, погребенных в древности в бескрайних просторах пустыни и связанными с такими сокровищами легендами;
- графически знаки также не сходны, поскольку заявленное обозначение содержит два слова, а противопоставленные знаки [1-2] одно слово, при этом рассматриваемое обозначение начинается со слова «сокровища», отличного от слова «Кара-Кум», а знак [3] представляет собой этикетку, имеющую оригинальное композиционное и цветовое решения, что усиливает визуальные различия, существующие между заявленным обозначением и сопоставляемыми товарными знаками [1-3]. Кроме того, само написание общего словесного элемента в заявленном обозначении и в противопоставленных знаках различно – «Каракум» и «Кара-Кум»;
- учитывая, что сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, анализ однородности товаров не имеет смысла;
- заявитель обращает внимание на то, что в Открытых реестрах содержится информация о товарных знаках, зарегистрированных на имя различных юридических лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, например: «Шамбала» и «Сокровища шамбалы»;

«Шейх» и «Сокровища шейха»; «Махараджа» и «Сокровища махараджи».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать его в качестве товарного знака по заявке №2006707349/50 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- решение о регистрации товарного знака по заявке №2006707349/50, на 1 л. в 1 экз. [4];
- Н.П.Грешнева, В.В.Орлова «Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», М., 1997г. [5];
- копии товарных знаков по свидетельствам №№ 242661, 208806, 172756, 303228, 290607, 175645 [6];
- сведения из сети Интернет, на 1 л. [7];
- «Большой энциклопедический словарь» по редакцией А.М.Прохорова, М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург «Норит», 2000г., с.496 [8].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.03.2006) поступления заявки №2006707349/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение по заявке №2006707349/50 является словесным и представляет собой словосочетание «Сокровища Каракум», выполненное в одну строку буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] представляют собой словесные обозначения «КАРА-КУМ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки конфет. Обозначение включает в

свой состав изобразительные элементы и словесные элементы, которые кроме слов: «Кара-Кум» и «Красный Октябрь» не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Следует отметить, что словесный элемент «Кара-Кум» является доминирующим элементом обозначения в силу выполнения его в центральной части обозначения, выделения данного слова более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами, а также благодаря исполнению его в обозначении три раза.

Сравнительный анализ по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] включают в свой состав один и тот же словесный элемент «Кара-Кум», который фонетически тождественен словесному элементу «Каракум» заявленного обозначения. В этой связи следует констатировать фонетическое сходство сравниваемых знаков.

По семантическому признаку сходства заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] ассоциируются друг с другом в целом и способны вызвать смешение знаков на основании следующего. В заявленном словосочетании «Сокровища Каракум» логическое ударение падает на слово «Каракум» (песчаная пустыня в Казахстане [8]), а словесный элемент «Сокровища ...» (драгоценности, деньги, дорогие вещи и т.д.) является зависимым словом, относящимся к словесному элементу «Каракум». Таким образом, словесный элемент «Сокровища ...» существенно не влияет на семантику слова «Каракум» и не вносит в него никаких особенных смысловых изменений. В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] семантически являются сходными за счет совпадения одинакового смыслового значения слова «Каракум», присутствующего в рассматриваемых знаках.

По графическому фактору сходства сопоставляемые знаки следует признать не сходными за счет того, что заявленное обозначение состоит из двух слов, каждое из которых выполнено с заглавной буквы, в то время как противопоставленные знаки [1, 2] выполнены через дефис заглавными буквами

русского алфавита, а знак [З] включает в себя помимо словесного элемента «Кара-Кум», исполненного в две строки три раза дополнительные изобразительные элементы.

Учитывая вышеизложенное заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения по семантическому и фонетическому критериям сходства и ассоциируются друг с другом в целом.

Заявленные товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне по заявке №2006707349/50, а именно: «кофе; чай; какао; сахар; пудра для пирожных и тортов; заменители кофе; мучные изделия; мучные продукты; блины; бутерброды; вермишель; лапша; макаронные изделия; макароны; спагетти; пироги; тесто для пирожных и тортов; хлеб; булки; пицца; пельмени; кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; лакричные конфеты; лакричные палочки (кондитерские изделия); карамель (конфеты); ирис; пастила (кондитерские изделия); зефир; мармелад; халва; восточные сладости (кондитерские изделия); сушки; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; галеты; марципаны; печенье; миндальное печенье; петифуры (печенье), пирожные; смеси сухие для пирожных и тортов; украшения съедобные, для пирожных и тортов; пряники; пудинги; солодовые галеты; сухари; торты; пралине; мороженое; связующие вещества для мороженого; мороженое фруктовое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; ферменты для теста; ароматические вещества для напитков за исключением эфирных масел; ароматические вещества для пирожных за исключением эфирных масел; ванилин (заменитель ванили); глюкоза пищевая; пряности; специи; соль; горчица; уксус; приправы; соусы (приправы); кетчуп (приправы); майонез (приправы), маринад овощной (приправы); томатный соус; стабилизаторы для взбитых сливок; лед пищевой» однородны товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине, вафли, кондитерские изделия мучные, какао-продукты, кремы, марципаны, шоколадные напитки, кофейные напитки, кофе, чай, торты, мороженое, хлебобулочные изделия, уксус, соусы (приправы), соус

томатный, пряности, майонез, перец, горчица», приведенным в противопоставленных регистрациях [1-3], поскольку часть из них содержит тождественные понятия, а другая часть относится к таким родовым понятиям как кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, мучные изделия и т.д.

Остальные заявленные товары 30 класса МКТУ являются не однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях регистраций [1-3], т.к. представляют собой иные товары, которые различаются по роду (виду), назначению, кругу потребителей.

Следует отметить, что при признании знаков сходными до степени смешения в отношении однородных товаров коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства. Конфеты «Кара-Кум» кондитерской фабрики «Красный Октябрь» приобрели свою известность еще на территории СССР и появление на рынке товаров, маркированных сходным знаком, может быть рассмотрено, как попытка использования заслуженной репутации широко известного обозначения и ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что рассматриваемое словесное обозначение «Сокровища Каракум» является сходным до степени смешения в целом с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 13.02.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 18.12.2007.**