

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 28.02.2011, поданное ООО «Мюнхен Биир ГмбХ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710228/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009710228/50 с приоритетом от 12.05.2009 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «IMPERIAL PRIDE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 17.11.2010 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2009710228/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического тождества словесных элементов) сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «ИМПЕРИАЛ», ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство № 181683 приоритет от 26.08.1998; свидетельство № 301361 приоритет от 15.04.2005);

- с товарным знаком «ИМПЕРИАЛ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №221017 приоритет от 08.11.2000);

- с товарными знаками: «БРЮТ ИМПЕРИАЛ» (свидетельство №312986 приоритет от 28.09.2004), «НЕКТАР ИМПЕРИАЛ» (свидетельство №302730, приоритет от 28.09.2004), «BRUT IMPERIAL» (международная регистрация №593556, приоритет от 19.10.1992, международная регистрация №594770, приоритет от 16.12.1992), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.02.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710228/50, доводы которого сводятся к следующему:

- по фонетическому критерию обозначения не являются сходными до степени смешения, так как содержат различное количество слов, букв, слогов и звуков, в связи с чем их произношение и звуковое восприятие потребителем имеют определенные отличия;

- кроме того, «вопрос о звучании обозначения, выполненного на иностранном языке, прочно связан с определенными навыками самого потребителя. Правила орфоэпии иностранных языков, использующих латинский алфавит, различны. Таким образом, от владения иностранными языками, уровня знаний зависит и вариант воспроизведения слова»;

- сравниваемые обозначения не имеют сходства в визуальном восприятии, поскольку словесные элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, противопоставленных знаков (свидетельства №301361 и №221017) - оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а в товарном знаке (свидетельство №181682) - словесный элемент ИМПЕРИАЛ заключен в кавычки;

- заложенные смысловые понятия в сравниваемых обозначениях различны, так как заявленное обозначение «IMPERIAL PRIDE» имеет четкий и конкретный перевод на

русский язык (имперская гордость), слово «ИМПЕРИАЛ» — (от лат. imperialis - императорский) — означает российская золотая монета, а обозначения «БРЮТ ИМПЕРИАЛ», «НЕКТАР ИМПЕРИАЛ», «BRUT IMPERIAL», являющиеся словосочетанием, содержат в себе элементы «БРЮТ», «ИМПЕРИАЛ», «BRUT», которые имеют самостоятельные значения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009710228/50 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (12.05.2009) поступления заявки №2009710228/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний 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 обозначениях 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 обозначениях 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.

Заявленное обозначение по заявке №2009710228/50 представляет собой словесное обозначение «IMPERIAL PRIDE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №181682 – [1] представляет собой словесное обозначение ИМПЕРИАЛ, заключенное в кавычки, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №301361 – [2] и по свидетельству №221017 – [3] представляют собой словесные обозначения «ИМПЕРИАЛ», выполненное буквами русского алфавитов в оригинальном графическом исполнении.

Противопоставленные товарные знаки «БРЮТ ИМПЕРИАЛ» по свидетельству №312986 – [4] и «НЕКТАР ИМПЕРИАЛ» по свидетельству №302730 – [5] и знак «BRUT IMPERIAL» по международной регистрации №593556 – [6] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Противопоставленный знак по международной регистрации №594770 – [7] представляет собой комбинированное обозначение. Словесная часть знака состоит из элементов «BRUT IMPERIAL», «MOËT&CHANDON», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представляет собой изображение этикетки, состоящей из основной части, выполненной в виде прямоугольника, и дополнительной – кольеретки, выполненной в виде двух пересекающихся лент.

Правовая охрана знакам [1,2,4,5] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, знаку [3] - в отношении товаров и услуг 03, 05, 30, 32, 35, 42 классов МКТУ, знаку [6] - в отношении товаров 25, 32, 33 классов МКТУ, знаку [7] - в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано выше, заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «IMPERIAL» и «PRIDE», каждое из которых является лексической единицей английского языка (значение слова imperial – имперский, императорский, pride – гордость (см. Яндекс-словари). При этом следует отметить, что слово «pride» не является широко употребляемым и достаточно известным среднему российскому

потребителю, в отличие от слова «imperial», у которого звучание и перевод практически совпадают, в связи с чем слово «pride» будет восприниматься как фантазийный элемент. В этой связи правомерным является проведение анализа сходства отдельно по каждому слову.

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков [1-7] показал их сходство, обусловленное фонетическим и семантическим вхождением одного обозначения в другое «IMPERIAL» - «IMPERIAL/ИМПЕРИАЛ» (фонетическое сходство определено в силу их звукового тождества, семантическое сходство установлено в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку слово «ИМПЕРИАЛ», произошедшее от лат. imperialis означает императорский (см. Яндекс-словари).

Следует отметить, что наличие в противопоставленных товарных знаках [4-7] элементов «БРЮТ», «НЕКТАР», «BRUT» не является существенным фактором для признания сравниваемых обозначений несходными, поскольку указанные элементы неоригинальны и являются «слабыми» элементами, несущими информацию относительно «описательных» характеристик товаров.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве самостоятельных фонетически и семантически тождественных словесных элементов «IMPERIAL» - «ИМПЕРИАЛ».

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32, 33 классов МКТУ однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и

противопоставленных знаков [1-7] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражение от 28.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2010.