

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, рассмотрела возражение от 02.03.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «Группа предприятий «ОСТ», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732554/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2006732554/50 с приоритетом от 10.11.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЕРНАРД КУРТУА», выполненное стандартным шрифтом в кириллическом написании.

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 17.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №522355, содержащим словесный элемент «COURTOIS», в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 02.03.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь

открывшимися обстоятельствами, а именно: прекращением правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №522355.

К возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам от 13.04.2009 на 5 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.11.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словосочетание «БЕРНАРД КУРТУА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак по международной регистрации №522355 представляет собой слово «COURTOIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Слово «COURTOIS» представляет собой лексическую единицу французского языка и переводится как «учтивый, вежливый» (<http://www.multitran.ru/>).

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации по звуковому критерию обусловлено фонетическим вхождением противопоставленного знака «COURTOIS» (транскрипция [КУРТУА]) в заявленное обозначение «БЕРНАРД КУРТУА».

С точки зрения графического фактора сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации выполнены буквами разного алфавита, что приводит к различному восприятию обозначений, однако графический фактор сходства словесных обозначений является вспомогательным и носит второстепенный характер.

Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения не позволяет оценить сравниваемые знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №522355 обуславливает вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Относительно однородности товаров оспариваемого и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Товары 32 класса МКТУ (воды; напитки безалкогольные) заявленного обозначения и товары 33 класса МКТУ (vins d'origine française, à savoir Champagne) противопоставленной международной регистрации не являются однородными, поскольку они относятся к разным родовым группам товаров, имеют различный круг потребителей.

Учитывая то обстоятельство, что перечень товаров заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации №522355 содержат неоднородные товары, следует вывод о том, что заявленное обозначение «БЕРНАРД КУРТУА» и знак «COURTOIS» по международной регистрации №522355 не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №522355 досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием. Таким образом, международная регистрация №522355 не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.03.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006732554/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

32 – воды; напитки безалкогольные.