

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 01.11.2004, поданное А.А.Языковым, г.Королев, Московской области (далее – заявитель) на решение экспертизы от 01.09.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2003720951/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003720951/50 с приоритетом от 27.10.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**PAPILLION NOIR**», представляющее собой фантазийное словосочетание, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице. Транслитерация – ПАПИЙОН НУАР.

Решение экспертизы от 01.07.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «**PAPILLION NOIR**» сходно до степени смешения с товарным знаком

«**PAPILLION**», зарегистрированным ранее на имя ООО «ВИНОСПИРИТС ТРЕЙДИНГ», Москва, для однородных товаров 33 класса (свидетельство № 252756, приоритет от 24.01.2003).

В решении экспертизы отмечалось, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют фонетическое сходство, которое определяется полным вхождением одного обозначения в другое. Сопоставляемые обозначения сходны и семантически, т.к. они могут быть переведены на русский язык как «черная бабочка» и «бабочка». Наличие слова **NOIR** (черная) не придает заявленному обозначению дополнительной различительной способности, т.к. логическое ударение в данном словосочетании падает на существительное **PAPILLION**, которое стоит на первом месте и занимает доминирующее положение. Поскольку заявленное и противопоставленные обозначения имеют фонетическое и семантическое сходство, они могут быть признаны сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 01.11.2004, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «**PAPILLION NOIR**» состоит из 5 слогов, 12 букв и 2 слов, противопоставленный товарный знак «**PAPILLION**» состоит из 3 слогов, 8 букв и 1 слова, поэтому налицо значительное различие между заявленным и противопоставленным обозначением;

- заявленное обозначение «**PAPILLION NOIR**» состоит из двух слов, расположенных в одной строчке, противопоставленное – из одного слова, поэтому сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения в силу отмеченных визуальных отличий;

- словосочетание «**PAPILLION NOIR**» переводится на русский язык как «черная бабочка», что придает заявленному обозначению определенный смысл утонченности и редкости, противопоставленный товарный знак переводится как просто «бабочка»;

- таким образом, наличие прилагательного, занимающего существенное положение в заявлении обозначении, дает возможность утверждать о несходстве сравниваемых обозначений;
- заявленное обозначение – устойчивое словосочетание, позволяющее потребителю однозначно разделять товары двух фирм.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения и регистрации его в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Русско-французский словарь, Москва, с.28, 764-765 [1];
- информация о зарегистрированных товарных знаках с сайта Интернет <http://www.fips.ru> [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты поступления (27.10.2003) заявки № 2003720951/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает Закон и 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 по заявке № 2003720951/50 представляет собой словесное обозначение «**PAPILLION NOIR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**PAPILLION**» по свидетельству № 252756 представляет собой также словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные (за исключением пива)».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**PAPILLION NOIR**» с противопоставленным товарным знаком «**PAPILLION**» показал следующее.

В заявлении обозначении слово **PAPILLION** является тождественным противопоставленному товарному знаку «**PAPILLION**», т.е. имеет место вхождение одного обозначения в другое. Следует подчеркнуть, что указанное слово занимает доминирующее положение в обозначении, т.к. с него начинается произношение словосочетания «**PAPILLION NOIR**», именно это слово состоит из большего количества букв/звуков. Сказанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

В сопоставляемых обозначениях слова **PAPILLION NOIR** и **PAPILLION** выполнены одинаково - заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Несмотря на то, что заявленное обозначение в отличие от противопоставленного состоит из двух слов, в целом оба обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, тем более, что, как указывалось выше, слово **PAPILLION** занимает доминирующее положение, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Изложенное позволяет сделать вывод о графическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Смыслоное значение рассматриваемых обозначений определяется семантикой составляющих их тождественных словесных элементов **PAPILLION**.

PAPILLION – лексическая единица французского языка, в переводе означающая 1) бабочка, мотылек; 2) вкладной листок; 3) уведомление о штрафе (Французско-русский словарь, Москва, Цитадель, 1998, с.382 [3].

NOIR – также лексема французского языка, означающая 1) черный, 2) темный; 3) грязный, 4) мрачный), 5) злой, 6) сердитый, 7) пьяный ([3], с.364).

Таким образом, слова, входящие в заявленное обозначение, могут быть переведены на русский язык по-разному. Доказательств того, что **PAPILLION NOIR** является устойчивым словосочетанием, заявителем представлены не были. Вместе с тем следует подчеркнуть, что **PAPILLION** – имя существительное, а **NOIR** – прилагательное. В соответствии с правилами русского языка словосочетание состоит из главного и зависимого слов, при этом главным является имя существительное (Баранов М.Т. и др., *Русский язык*, Москва, Просвещение, 1984, с.170). В заявлении словосочетании логическое ударение падает именно на существительное **PAPILLION**, которое является главным словом в словосочетании и определяет его смысловое значение, тождественное товарному знаку «**PAPILLION**».

Сказанное обуславливает вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение в целом является сходным с противопоставленным знаком, а с учетом однородных товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, заявленное обозначение является сходным с ним до степени смешения.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В отношении доводов, изложенных заявителем в Особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам 26.01.2006, следует отметить, что делопроизводство по каждому товарному знаку ведется отдельно, и

ссылки на ранее приведенные решения по аналогичным случаям не могут быть учтены.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 01.09.2004.