

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 08.09.2006, поданное фирмой "Caribbean Distillers Corporation Limited", Anguilla (далее — заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее — решение экспертизы) от 08.06.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004718263/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004718263/50 с приоритетом от 12.08.2004 является Caribbean Distillers Corporation Limited, Anguilla.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой "изображение плоской бутылки с вкраплениями, расположенными хаотично по всей бутылке, с вогнутым дном и пробкой с верхней частью в виде шара; в нижней части бутылки — рамка квадратной формы со скошенными углами, внутри рамки по центру — изображение пчелы, справа и слева от которой изогнутый стебель растения, выполненный в виде вензеля, над пчелой — слово PATRON (пейтрон) (англ.) "покровитель, патрон, шеф; глава, заступник, руководитель", выполненное оригинальным шрифтом; над квадратной рамкой — изображение прямоугольной рамки со скошенными углами; в верхней части бутылки — линия, изображающая уровень жидкости; заявленное обозначение обладает фантастическим характером по отношению к заявленным товарам/услугам".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 18, 25, 32, 33, услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 08.06.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Заявленное комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент "PATRON", учитывая фонетический и семантический критерии сходства сравниваемых обозначений, сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком "ПАТРОН" (свидетельство № 203507, приоритет от 28.01.1999) и с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент "ПАТРОН" (свидетельство № 223712, приоритет от 16.02.2000), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПАТРОН", 625000, г. Тюмень, ул. Ленина, 61, в отношении однородных товаров 18, 25, 32, 33 и услуг 41 классов МКТУ.
2. Семантическое значение словесного элемента "PATRON" заявленного обозначения в переводе с английского языка следующее — покровитель, патрон, шеф, глава, руководитель, постоянный покупатель, клиент; в переводе с немецкого языка — покровитель, заступник, хозяин торгового предприятия, патрон; в переводе с французского языка — покровитель, покровительница, защитник, заступник, патрон, владелец, руководитель, хозяин. См. словари информационной сети Интернет Яndex.
3. Семантическое значение элемента "ПАТРОН", входящего в состав противопоставленных комбинированных товарных знаков следующее — в Древнем Риме: патриций-покровитель зависящих от него вольноотпущеных и плебеев; хозяин предприятия, фирмы; перен. покровитель людям, зависящим от него, ему подчиненных. См. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, в электронном виде, 2001.

4. В силу представленного решения формы обозначения (бутылка), которая определяет его функциональное назначение (упаковка для жидких и сыпучих веществ), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 18, 25 и услуг 41 классов МКТУ, как ложное относительно вида товара и назначения услуг.
5. Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного товара 33 класса "текила", поскольку данная позиция идентифицирует товар, происходящий с конкретной территории – г. Текила (Tequila) в Мексике. В перечне товаров 33 класса (8 редакция МКТУ) отсутствует позиция "текила".

В возражении от 08.09.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

1. Заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы относительно ложности заявленного комбинированного обозначения для товаров 18, 25 и услуг 41 классов МКТУ.
2. В отношении товаров 33 класса МКТУ заявитель сократил свой объем притязаний до следующих товаров "алкогольные напитки (за исключением пива)".
3. Заявленное комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент "PATRON" и противопоставленные комбинированные товарные знаки, содержащие в своем составе элемент "ПАТРОН" (свидетельства № 203507, 223712) не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам.
4. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны по графическому признаку, поскольку имеют оригинальные изобразительные и композиционные решения, производящие в целом различное общее зрительное впечатление, при этом словесные составляющие "ПАТРОН" и "PATRON" сравниваемых обозначений выполнены своеобразным шрифтом, имеющим высокую степень стилизации и различающимся между собой (кириллица и латиница). Следует также отметить, что заявленное обозначение представляет

собой изображение плоской бутылки оригинального композиционного исполнения, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 223712 доминирующим при восприятии является графический элемент в виде изображения рассерженной длинношерстной собаки (или волка). Кроме того, буква "О" словесных элементов "ПАТРОН" противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 203507, 223712 представляет собой стилизованное изображение центрального круга мишени ("яблочко" или "десятки"), пробитого пулей. Вышеизложенное свидетельствует о различных визуальных образах, создаваемых заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

5. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны по фонетическому признаку, так как произносительные нормы английского и русского языков различны: словесный элемент "PATRON" рассматриваемого обозначения, руководствуясь нормами фонетики английского языка, произносится как [пэй-трон] (ударение на первом слоге); противопоставленные знаки содержат элемент "ПАТРОН", произносимый как "ПА-ТРОН". Распечатка из электронного словаря Lingvo приложена к возражению.

6. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны по семантическому признаку по следующим основаниям. Словесный элемент "PATRON" заявленного обозначения является многозначным словом иностранных языков, значение которого совпадает в английском, немецком, французском языках – "покровитель, заступник, хозяин", вследствие чего вызывает у потребителя ассоциацию с одушевленным объектом, человеком. Элемент "ПАТРОН" противопоставленных товарных знаков имеет иную семантику, не встречаемую ни в одном из переводов слова "PATRON": первое и основное значение в русском языке - соединенные посредством гильзы в одно целое пуля (снаряд), пороховой (боевой) заряд, капсюль или капсюльная втулка (выдержка из Большой Советской Энциклопедии приложена к возражению). Характерное графическое исполнение буквы "О" в виде центрального круга мишени в противопоставленных товарных знаках формирует у потребителя определенный смысловой образ, связанный со стрельбой, охотой, оружием.

7. К материалам возражения приложены: копия письма переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков о предоставлении разрешения на регистрацию заявленного обозначения "PATRON" в качестве товарного знака с указанным объемом притязаний, проект соответствующего предварительного договора о предоставлении разрешения на регистрацию заявленного обозначения "PATRON", проект официального письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения "PATRON" от правообладателя противопоставленных товарных знаков "ПАТРОН" по свидетельствам № 203507, 223712. Основание: абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона и абзац 5 пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "PATRON" в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ по заявке № 2004718263/50.

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

С учетом даты (12.08.2004) поступления заявки № 2004718263/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченные выше Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в пункте 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой изображение стилизованной бутылки с вогнутым дном и пробкой в виде шара. В середине тула бутылки выполнены одна под другой две рамки, причем во второй рамке изображен словесный элемент "PATRON", выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Под словесной составляющей расположены изобразительные элементы: пчела, слева и справа от которой изображены изогнутые стебли растений. Регистрация заявленного обозначения в соответствии с ограниченным заявителем объемом притязаний испрашивается для товаров 32 "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и для товаров 33 "алкогольные напитки (за исключением пива)" классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству № 223712 является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде рассерженного волка или собаки, над которым расположен словесный элемент "ПАТРОН", выполненный заглавными буквами русского алфавита с характерным графическим исполнением буквы "О" в виде круга мишени. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак по свидетельству № 203507 является комбинированным и представляет собой слово "ПАТРОН", выполненное заглавными буквами русского алфавита с характерным графическим исполнением буквы "О" в виде круга мишени. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ товаров 32 и 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленных знаков позволяет сделать вывод об их однородности, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения "PATRON" и противопоставленных товарных знаков "ПАТРОН" по фонетическому фактору сходства показал наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Учитывая зрительное впечатление, а также вид шрифта, алфавит, графическое написание с учетом характера букв словесного элемента "PATRON" заявленного обозначения и словесного элемента "ПАТРОН" противопоставленных знаков сравниваемые обозначения признаны графически несходными.

Семантически сравниваемые заявленное обозначение "PATRON" и противопоставленные знаки "ПАТРОН" нельзя признать сходными, поскольку слово "PATRON" является многозначным, как указывалось выше, что не позволяет отнести его к какому-то одному единому значению, совпадающему со смысловым содержанием словесного элемента "ПАТРОН", ассоциирующегося у потребителя исключительно с боеприпасом, первостепенное значение которого приводится в словарях.

Поэтому, мнение экспертизы о семантическом сходстве заявленного обозначения "PATRON" и противопоставленных товарных знаков "ПАТРОН" является ошибочным.

На основании вышеизложенного, сравниваемые обозначения признаются Палатой по патентным спорам сходными до степени смешения по фонетическому признаку.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем был представлен оригинал письма-согласия относительно регистрации заявленного обозначения "PATRON" в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя заявителя.

С учетом вышеупомянутого, наличие товарных знаков по свидетельствам № 203507, 223712 не препятствует регистрации заявленного обозначения "PATRON" в качестве товарного знака для товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в

возражении от 08.09.2006, на основании абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона и абзаца 5 пункта 2.8 Правил ТЗ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.09.2006, отменить решение экспертизы от 08.06.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение "PATRON" для следующего перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ:

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- | | |
|----|---|
| 32 | Пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. |
| 33 | Алкогольные напитки (за исключением пива). |

я