

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.01.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007714510/50, поданное компанией Бауэр Консумер Медиа Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007714510/50 с приоритетом от 17.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «словесное обозначение «EMPIRE» [ЭМПАЙЕ], которое можно перевести с английского языка как «империя, царство, власть». Обозначение выполнено стандартным шрифтом прописными буквами».

Роспатентом принято решение от 25.09.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007714510/50 в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении остальных товаров 16 и всех услуг 41 классов МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «EMPIRE» сходно до степени смешения на основании фонетического и семантического признаков сходства со следующими товарными знаками:

- с товарным знаком по свидетельству № 334889 [1], зарегистрированным на имя ЗАО «Гелиопарк», Москва, с приоритетом от 21.11.2006;

- с товарными знаками по свидетельствам № 120617/1 [2], № 234279 [3], № 235148 [4], принадлежащими ЗАО «БЕМУТ», Москва, и имеющими более ранние приоритеты;

- с товарным знаком по свидетельству № 120617 [5], принадлежащим ЗАО со 100 %-ми иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД», Москва, с приоритетом от 26.01.1993;

- со знаком по международной регистрации № 909619 [6], владельцем которого является компания matrix42 AG, Германия, с приоритетом от 17.08.2006.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.09.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- отсутствует фонетическое сходство обозначения «EMPIRE» и товарного знака «ИМПЕРИЯ» по свидетельству № 120617, так как обозначения произносятся по-разному ([эмпайэ] и [имп'ер'ийа] соответственно), различаются составом согласных («м-п-й» и «м-п-р-й») и гласных («э-а-э» и «и-е-и-а») звуков, ударение в них падает на разные гласные звуки, отсутствуют совпадающие и даже близкие буквосочетания, слова имеют разное количество слогов;

- обозначения производят разное зрительное впечатление и не могут быть спутаны при визуальном восприятии, поскольку состоят из букв разных алфавитов, имеют неодинаковое количество букв;

- английское слово «EMPIRE» имеет несколько вариантов перевода на русский язык: «царство», «империя», «верховная власть», «господство», «владычество», «титул [царствование] императора», «имперский», «ампир» (стиль), «ампирный», – а также может восприниматься как название определенных исторических государств: Британская, Римская или Византийская империя;

- нельзя однозначно сказать, в каком именно значении российский потребитель воспримет это слово, увидев его на обложке журнала, посвященного искусству кино;

- в случае с товарным знаком «ИМПЕРИЯ» российский потребитель будет иметь дело с родным языком, что облегчает восприятие знака во всех его проявлениях;

- едва ли средний российский потребитель, на уровень образования которого должна ориентироваться экспертиза, увидев обозначение «EMPIRE», проведет прямые аналогии со словом «ИМПЕРИЯ»;

- учитывая невысокий уровень владения иностранными языками населением России, можно предположить, что большинством потребителей обозначение «EMPIRE» будет озвучено как «ЭМПИРЭ» и воспринято как фантазийное, не вызывающее никаких ассоциаций;

- сделать вывод о семантическом сходстве слов «EMPIRE» и «ИМПЕРИЯ» не представляется возможным;

- совпадение одного значения обозначений, взятых из разных языков, не может являться основанием для признания их сходными;

- практика Роспатента свидетельствует, что обозначения, входящие в состав разных языков и имеющие одинаковые значения, регистрируются в качестве товарных знаков и сосуществуют на рынке однородных товаров и услуг;

- сосуществование товарных знаков «ИМПЕРИЯ» и «EMPIRE» возможно в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- предпосылки для смешения товарных знаков «ИМПЕРИЯ» и «EMPIRE» отсутствуют, так как последний приобрел дополнительную различительную способность в результате интенсивного использования, представляя собой название всемирно известного журнала;

- компания заявителя входит в крупнейшую медиагруппу, которая издает свыше 230 периодических изданий в 15 странах мира, а также владеет телевизионными и радиостанциями, многочисленными онлайн-порталами;

- обозначение «EMPIRE» предназначено (и с 1989 года используется в качестве товарного знака) для наименования ежемесячного журнала о кинематографе;

- компания заявителя владеет рядом известнейших медиабрендов: «FHM», «Car», «Kerrang!», «Grazia» и др., а сферой ее деятельности является производство печатных средств массовой информации и периодики;

- журнал «EMPIRE» надлежащим образом зарегистрирован на имя издательства, выпускающего русскоязычную версию журнала, в реестре Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, широко представлен в местах продажи периодических изданий;

- заявитель не переводит наименования своих изданий на язык страны распространения, популяризируя оригинальные названия, поэтому наименование журнала «EMPIRE» нигде не упоминается как «ИМПЕРИЯ», в крайнем случае, используется транслитерация «ЭМПАЙР»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 120617 является импортером и производителем алкогольных товаров, а товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 120617, не относятся к основным видам продукции этой компании;

- в предложениях к продаже полиграфических товаров, печатных изданий или периодики бренд «ИМПЕРИЯ» не значится;

- заявленное обозначение «EMPIRE» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 120617 и, кроме того, приобрело дополнительную различительную способность в отношении товаров 16 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «EMPIRE» в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в заявке № 2007714510/50.

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

С учетом даты (17.05.2007) поступления заявки № 2007714510/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 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, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 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 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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 словесное обозначение «EMPIRE» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявка № 2007714510/50 подана в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ. Решением Роспатента

от 25.09.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации в отношении части товаров 16 и всех услуг 41 классов МКТУ, указанных в заявке № 2007714510/50, на основании существования сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [6]. В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2010, заявителем выражено согласие с отказом в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007714510/50 в отношении услуг 41 класса МКТУ. Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2007714510/50 испрашивается в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [6] показал следующее.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «EMPIRE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде веточки, расположенного над буквой «I». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] обусловлено наличием в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента.

При анализе перечней товаров 16 класса МКТУ, указанных в заявке № 2007714510/50, и услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 334889 [1], учитывалось, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги в ситуации, когда сравниваемые обозначения являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга.

В данном случае товары «печатная продукция, печатные издания, периодика, журналы; периодические издания; газеты; книги; бюллетени информационные; путеводители; печатные программы; билеты; писчебумажные товары; дневники, календари, блокноты, адресные книги», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой печатную

и писчебумажную продукцию и являются однородными услугами редакционно-издательским (в частности, «издание книг», «публикация текстовых материалов»).

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части товаров 16 класса МКТУ является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных этим товарам услуг 41 класса МКТУ.

Владельцем противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4], зарегистрированных в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, является одно и то же лицо, а именно ЗАО «БЕМУТ», Москва. В упомянутых знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ИМПЕРИЯ», поскольку он легче запоминаются и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Таким образом, указанные противопоставленные знаки представляют собой серию знаков, объединенную словесным элементом «ИМПЕРИЯ».

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой словесное обозначение «ИМПЕРИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [5] действует в отношении товаров 16, 34 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4] и [5] свидетельствует об их сходстве на основании нижеследующего.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «EMPIRE» (читается как [э(и)м-па-эр] или [э(и)м-пи-рэ]) и словесного элемента «ИМПЕРИЯ» (читается [им-пе-ри-я]) противопоставленных знаков обуславливается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; близостью состава гласных и согласных звуков. Поскольку заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, российским потребителем его прочтение не будет однозначным. Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии качественно разного звучания слов сопоставляемых обозначений, что свидетельствует об их фонетическом сходстве.

С точки зрения семантики слово «EMPIRE» имеет следующие значения:

- в переводе с английского языка: Сущ. – 1) империя, 2) верховная власть, господство, владычество, 3) титул императора, царствование императора, 4) Британская империя, Священная Римская империя, Империя, 5) ампир (худ. стиль); Прил. – 1) имперский, 2) амперный (см. <http://lingvo.yandex.ru/empire/>);

- в переводе с немецкого языка: 1) империя, 2) ампир (стиль), 3) Британская империя (см. <http://lingvo.yandex.ru/empire/>);

- в переводе с французского языка: 1) власть, господство, влияние, воздействие, 2) императорская власть, 3) империя, царство (см. <http://lingvo.yandex.ru/empire/>).

Слово «ИМПЕРИЯ» является лексической единицей русского языка и имеет следующие значения:

- согласно Толковому словарю Ушакова, «ИМПЕРИЯ – (от латинского Imperium – буквально *верховная власть*) – монархическое государство, глава которого носит титул императора»;

- согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, 1993, «ИМПЕРИЯ» – 1) монархическое государство во главе с императором; вообще государство, состоящее из территорий, лишенных экономической и политической самостоятельности и управляемых из единого центра (Римская империя, Британская империя); 2) крупная монополия, осуществляющая контроль над целой отраслью промышленности, над какой-нибудь деятельностью (газетная империя, опиумная империя)».

Так, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что лексическое значение заявленного обозначения или совпадает (является переводом) со значением словесного элемента противопоставленных знаков [2], [3], [4], [5] или имеет близкую к нему смысловую нагрузку. Данное обстоятельство обуславливает вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2], [3], [4], [5].

Графические отличия сравниваемых обозначений носят в данном случае второстепенный характер.

Таким образом, заявленное обозначение «EMPIRE» и противопоставленные знаки [2], [3], [4], [5] со словесным элементом «ИМПЕРИЯ» являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Анализ однородности товаров/услуг показал следующее.

В перечне свидетельства № 120617 [5] значится товар «печатная продукция», являющийся родовым понятием для части заявленных товаров и однородным остальным товарам 16 класса МКТУ, за исключением принадлежностей для письма, как справедливо указано в решении Роспатента от 25.09.2009.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [5] является производителем алкогольной продукции, а не приведенных в перечне свидетельства № 120617 товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», не рассматривается в рамках данного возражения.

В перечнях свидетельств № 234279 [3] и № 235148 [4] приведена услуга 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», которая тесно связана с производством продукции 16 класса МКТУ, указанной в перечне заявки № 2007714510/50, и, следовательно, являющаяся однородной частью заявленных товаров.

Что касается противопоставленного знака [6], представляющего собой словесный элемент «Empirum», над второй частью которого расположена черта, следует отметить, что сходство заявленного обозначения со знаком [6] основано на их фонетическом и графическом сходстве. Вместе с тем анализ услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и знака [6], выявил столкновения лишь по 41 классу МКТУ, с отказом в отношении которого заявитель согласился.

Установленные коллегией Палаты по патентным спорам сходство заявленного обозначения и знаков [1], [2], [3], [4], [5] и однородность заявленных товаров товарам/услугам, в отношении которых действует правовая охрана

противопоставленных знаков [1] – [5], свидетельствуют о том, что обозначению «EMPIRE» по заявке № 2007714510/50 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ, кроме товаров «письменные принадлежности; ручки, карандаши».

В отношении довода заявителя об интенсивном использовании обозначения «EMPIRE» и известности одноименного журнала следует отметить, что данные обстоятельства не могут быть основанием для регистрации заявленного обозначения, поскольку в данном случае вывод о невозможности регистрации обозначения основан на наличии более ранних прав иных лиц на сходные товарные знаки.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 25.09.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007714510/50 в отношении части товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.01.2010, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2009.