

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.01.2008, поданное индивидуальным предпринимателем Ангилья Рамс Лимитед, Вест-Индия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 16.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006700477/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2006700477/50 с приоритетом от 12.01.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PYRAT» (пират) – изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами».

Решением экспертизы от 16.10.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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 пунктов 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 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).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- «PIRATE» по международной регистрации №159187 для товаров 32 класса, однородных заявленным товарам 33 класса;
- «PIRATE» по международной регистрации №159188 для товаров 32 класса, однородных заявленным товарам 33 класса;
- «ПИРАТ» по свидетельству №269899 для однородных товаров 33 класса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.01.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №159187 не являются сходными до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;
- Владельцем международной регистрации №159187 представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров;
- Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №269899 не являются сходным до степени смешения по фонетическому критерию сходства ввиду различного количества слов и звуков и их произнесения;
- Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №269899 не являются сходным до степени смешения по графическому критерию сходства, поскольку противопоставленный товарный знак является

комбинированным и содержит как словесные, так и графические элементы, что не позволит порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу;

- Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №269899 не являются сходным до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово, а противопоставленный знак состоит из значимых слов английского и русского языков.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.01.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение «PYRAT» является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана испрашивается для товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «PIRATE» [1] по международной регистрации №159187 является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №159188 является комбинированным, состоит из словесных элементов «PIRATE» и «Holland Beer», а также графического элемента в виде стилизованного изображения пирата. Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №269899 представляет собой этикетку, выполненную в желто-зеленом цветовом сочетании, на которой распложен треугольник белого цвета и словесный элемент «пират».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций показал следующее.

Противопоставленные знаки [1, 2] по международным регистрациям №№159187, 159188 принадлежат одному правообладателю (United Dutch

Breweries B.V., Breda (NL)), поэтому представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «PIRATE», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка. Данное обстоятельство позволяет говорить о сходстве противопоставленных знаков [1, 2] и заявленного обозначения по следующим причинам.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] со словесным элементом «PIRATE» являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку обозначения содержат близкий состав гласных и согласных звуков. Противопоставленные знаки со словесным элементом «PIRATE», являющимся лексической единицей английского языка, читаются как «пай-рет». Заявленное обозначение является вымышленным словом, поэтому вероятны варианты его произношения, однако, если при его прочтении использовать правила фонетики английского языка, то следует сказать, что буква «Y» в открытом слоге читается как «ай», поэтому присутствует вероятность произнесения заявленного обозначения как «пай-рат». В том случае, если заявленное обозначение будет произноситься как «пират», знаки следует признать сходными по звуковому критерию сходства на основании того, что обозначения содержат близкие звуки, близкий состав гласных и согласных звуков (пи-рат/пай-рет). Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения не позволяет оценить сравниваемые знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений. Относительно графического исполнения следует сказать, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] по международной регистрации №159187 выполнены заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете, что приводит к визуальному сходству знаков. Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №159188 имеет особенности графического исполнения, содержит изображение пирата, занимающее доминирующее положение в знаке, однако в комбинированном знаке основную

индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент, поэтому сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом.

Кроме того, лицом, подавшим заявление, представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении однородных товаров. Однако следует отметить, что данное письмо-согласие представлено только как от владельца знака [1] по международной регистрации №159187. А поскольку противопоставленные знаки [1, 2] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «PYRAT», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка, необходимо согласие на регистрацию заявленного обозначения как от владельца международной регистрации №159187, так и как от владельца международной регистрации №159188. В силу изложенного представленное письмо-согласие не устраняет препятствия к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства. Если заявленное обозначение будет читаться по правилам фонетики английского языка, как было указано выше, то сравниваемые обозначения будут характеризоваться близостью состава гласных и согласных звуков (пай-рат/пи-рат). В случае если заявленное обозначение будет произноситься «пират», как указано в материалах заявки, то сравниваемые обозначения следует признать фонетически тождественными. То обстоятельство, что сравниваемые обозначения выполнены буквами разного алфавита, не приводит к различию обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение легко прочитывается, и именно в фонетике словесного элемента заложена основная индивидуализирующая функция.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Перечень товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы, арак, бренди, вина,

вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, налитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напитки спиртовые, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, текила, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые) и товары 33 класса МКТУ противопоставленных регистраций (пиво, коктейли) являются однородными, поскольку они относятся к одному родовому понятию – «алкогольная продукция», имеют сходное назначение и условия сбыта. Следует учитывать, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому опасность их смешения на рынке высока. Кроме того, указанный вывод заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным регистрациям, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 16.10.2007.