

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 23.03.2010, поданное компанией ЭКС АСИЕНДА ЛОС КАМИЧИНЕС, С.А. ДЕ С.В., компанией созданной и существующей по законам Мексики, Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705092/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008705092/50 с приоритетом от 26.02.2008 представляет собой словесное обозначение «PURPLE LABEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 14.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами «GREEN LABEL», «BLUE LABEL», «GOLD LABEL», «BLACK LABEL», «BLACK LABEL», «RED LABEL» по свидетельствам № 276036, 210917, 236314, 197007, 20328, 20327, зарегистрированными на имя иного лица, для однородных товаров 33 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и серии товарных знаков основано на фонетическом и семантическом сходстве.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между владельцем противопоставленных товарных знаков, компанией Диаджео Брэндс Б.В., и заявителем, ведутся переговоры о заключении соглашения о сосуществовании товарных знаков на российском рынке и в ближайшее время будет подписано письмо-согласие на регистрацию и использование обозначения «PURPLE LABEL» по заявке №2008705092/50;

- предоставление письма-согласия подтвердит факт того, что компания Диаджео Брэндс Б.В. не считает знаки сходными до степени смешения и полагает, что их сосуществование на российском рынке не будет вводить потребителей в заблуждение;

- письмо-согласие от Диаджео Брэндс Б.В. будет представлено в ближайшее время.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 14.12.2009.

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

С учетом даты (26.02.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв;

алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PURPLE LABEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете [1].

Противопоставленный товарный знак «GREEN LABEL» по свидетельству №276036 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена для товаров 33 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «BLUE LABEL» по свидетельству №210917 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена товарам 33 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «JOHNNIE WALKER GOLD LABEL» по свидетельству №236314 является словесным, выполнен заглавными буквами

латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена товарам 33 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №197007 является комбинированным и представляет собой 3 этикетки, расположенные друг под другом. Верхняя этикетка, самая маленькая по размеру, выполнена в форме дуги со скругленными углами, средняя представляет собой наклоненный прямоугольник со скругленными углами, содержащий в себе охраняемые словесные элементы «JOHNNIE WALKER» (выполненные с заглавных букв латинского алфавита стандартным шрифтом) и «BLACK LABEL» (выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом большего размера по отношению к другим словесным элементам) в белом и золотом цвете в две строки. Нижняя этикетка представляет собой прямоугольник со скругленными углами. В связи с изложенным, при решении вопроса сходства правомерным является сравнение входящих в его состав словесных элементов «BLACK LABEL», занимающих в нем доминирующее положение.

Знак выполнен в темно-золотистой, золотистой, черной, красной, белой, желтой цветовой гамме. Правовая охрана предоставлена товарам 33 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «BLACK LABEL» по свидетельству №20328 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена товарам 33 класса МКТУ [6].

Противопоставленный товарный знак «RED LABEL» по свидетельству №20327 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена товарам 33 класса МКТУ [7].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение [1] состоит из двух словесных элементов «PURPLE» и «LABLE». Противопоставленные товарные знаки [2]-[7] состоят из словесных элементов «GREEN / BLUE / GOLD / BLACK / RED» и «LABLE».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «LABLE» - означает (сущ.) ярлык, этикетка, бирка (см. Новый Англо-Русский словарь, «Русский Язык» Москва, 1996г., стр.405).

Словесные элементы «PURPLE»; «GREEN»; «BLUE»; «GOLD»; «BLACK»; «RED» - означают «пурпурный цвет»; «зеленый»; «голубой, лазурный, синий»; «цвет золота»; «черный»; «красный, алый», то есть являются названием цвета (см. Новый Англо-Русский словарь, «Русский Язык» Москва, 1996г., стр. 583, 317, 72, 311, 67, 603).

Таким образом, заявленное обозначение [1] имеет значение «пурпурная этикетка», а противопоставленные товарные знаки [2]-[7] – «зеленая/голубая/золотая/черная/красная *этикетка*». Анализ противопоставленных знаков приводит к выводу, что они представляют собой серию знаков. В основе данной серии лежит использование словосочетания, существительным в котором выступает элемент «LABEL», а прилагательным – указание цвета.

Использование в заявленном обозначении аналогичного семантического приема обуславливает его восприятие в качестве элемента, составляющего указанную серию, то есть ассоциирование заявленного обозначения со всей серией знаков.

Использование одинакового алфавита и стандартного шрифта усиливает сходство сравниваемых обозначений.

В силу вышеизложенного заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2]-[7] сходны по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства, что заявителем в возражении не оспаривалось.

Анализ однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2]-[7], показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения «PURPLE LABEL» однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2]-[7], так как они либо совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Однородность товаров, заявителем в возражении также не оспаривалась.

С учетом вышеизложенного у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 14.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008705092/50.

Письмо-согласие, о котором, заявитель говорил в своем возражении, коллегии Палаты по патентным спорам представлено не было.

Учитывая указанное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2009.**