

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), возражение от 13.04.2007, поданное ООО «Коллекция Французских Вин», Москва, на решение экспертизы от 12.03.2007 об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005710415/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005710415/50 с приоритетом от 03.05.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Коллекция Французских Вин», Москва (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение замка, окруженного деревьями. Над указанным изображением размещены одно над другим слова «CHATEAU EUGENE» (ШАТО ЭЖЕН), в переводе с французского языка означающие: «замок Евгении». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в темно-желтом цвете. Слева от указанных слов размещено стилизованное изображение лозы с листьями и гроздью винограда. Под приведенными словами слева от изображения замка помещено слово «Буафе», носящее фантазийный характер и выполненное оригинальным шрифтом с заглавной буквы. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.03.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям,

регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками «CHATEAU UJINE ТОКА 1», «CHATEAU UJINE», ранее зарегистрированными на имя ООО «Компания Венгерских вин (HUNGARIAN WINES COMPANY)», 113648, Москва, Чертаново Северное мкр., д.3, корп.В (свидетельство №200241, с приоритетом от 27.01.1999 [1], свидетельство №187590, с приоритетом от 01.02.1999 [2]), для товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.04.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- ООО «Коллекция Французских вин» является правообладателем словесного товарного знака «CHATEAU EUGENE» по свидетельству №304528 [3], зарегистрированного в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, являющегося сходным до степени смешения с заявленным обозначением;
- на дату вынесения решения об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения по заявке №2005710415/50 правовая охрана уже была предоставлена сходным до степени смешения товарными знаками [1, 2] и [3], в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;
- кроме того, заявитель и ООО «Компания Венгерских вин (HUNGARIAN WINES COMPANY)» связаны между собой деловым сотрудничеством, в

связи с чем и были приложены к возражению письма-согласия на регистрацию рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005710415/50 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- свидетельство №304528 на товарный знак «CHATEAU EUGENE», на 1 л. в 1 экз. [4];

- договор от 12.03.2005, заключенный между заявителем и ООО «Компания Венгерских вин» на создание произведения, представляющего собой дизайн этикетки «CHATEAU EUGENE» для вина, на 4л. в 1 экз. [5];

- договор от 12.08.2006, заключенный между вышеуказанными сторонами на изготовление пресс-формы для выдува ПЭТ-тары к выдувному автомату и акт приема-передачи к нему, на 3 л. в 1 экз. [6];

- соглашение о сотрудничестве от 19.01.2005 между теми же сторонами, на 2 л. в 1 экз. [7];

- письма-согласия, на 3 л. в 1 экз. [8].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.05.2005) поступления заявки №2005710415/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005710415/50 является комбинированным и представляет собой выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом словесные элементы «CHATEAU EUGENE». Под элементами справа расположено стилизованное изображение замка с растительностью, слева - приведен своеобразно выполненный словесный элемент, нечитаемого характера. В левой части обозначения размещен изобразительный элемент, исполненный в виде грозди винограда и лозы с листьями. Вся композиция осуществлена с использованием темно-желтого цветового сочетания.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что по своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «CHATEAU EUGENE». Этот элемент является наиболее запоминающимся в силу своего словесного характера и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, ориентированного по горизонтали, в который вписан еще один прямоугольник меньшего размера. В центральной части обозначения расположен стилизованный замок, под которым выполнены следующие элементы «CHATEAU UJINE ТОКА?». Справа и слева от вышеописанных элементов изображены девушки в нарядных костюмах с предметами в руках. По краям обозначение обрамляет виноградная лоза. Обозначение исполнено в черном, светло-розовом, оливковом, красном, белом, желтом, коричневом, светло-сером, малиновом, светло-коричневом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и состоит из словесных составляющих «CHATEAU UJINE», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных знаках [1, 2] несут словесные элементы «CHATEAU UJINE».

Сопоставительный анализ словесных элементов заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных комбинированных регистраций [1, 2] показал следующее.

Фонетически сравниваемые словесные элементы являются сходными за счет полного звукового тождества первых слов «CHATEAU» и сходства вторых слов «EUGENE» и «UJINE», обусловленное одинаковым количеством звуков, общим количеством слогов, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков.

Включенный в состав сравниваемых знаков тождественный элемент «CHATEAU» в силу своего начального расположения в обозначениях и означающего в переводе с французского языка «замок» обуславливает вывод о семантическом сходстве словесных составляющих обозначений (речь идет о замке и его названии).

Использование в написании анализируемых словесных элементов заглавных букв одинакового алфавита (латинского) и шрифтовых единиц, приближенных к стандартным, способствует увеличению визуального сходства словесных элементов.

Сходство словесных составляющих знаков обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ однородности товаров 32, 33 классов МКТУ по заявке №2005710415/50 и товаров/услуг 33, 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных регистраций [1, 2] показал следующее.

Сравниваемые товары 33 класса МКТУ, перечисленные в перечнях рассматриваемых обозначений, следует признать однородными, т.к. они соотносятся между собой как род-вид.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «пиво» являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» [1, 2],

поскольку рассматриваемые товары зачастую реализуются в соседних отделах (секциях, прилавках), предназначены для одних целей (получить расслабляющий, одурманивающий эффект, снять напряжение и т.д.), имеют один круг потребителей (лица, употребляющие алкогольные, в том числе слабоалкогольные напитки).

Пиво - слабоалкогольный ароматный пенистый напиток с хмелевой горечью, изготавливается спиртовым брожением суслу из ячменного солода, хмеля и воды. Содержание алкоголя в большинстве сортов пива 3—8 % (иногда до 12 - 14 %), питательных веществ, в первую очередь, углеводов — 7—10 %, углекислого газа — 0,3—0,4 % (см. slovari.yandex.ru).

Необходимо также учитывать, что данные товары относятся к товарам широкого потребления, реализуемым через оптовую и розничную торговую сети, в отношении которых возможность смешения потребителем товаров различных производителей является наиболее вероятной, повышенной.

Кроме того, приведенные в перечне заявки №2005710415/50 товары 32 класса МКТУ «составы для изготовления ликеров, суслу, суслу виноградное, суслу пивное, суслу солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» представляют собой товары, входящие в состав алкогольных напитков, в связи с чем потребитель будет воспринимать их как продукцию одного изготовителя.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005710415/50 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «пиво, составы для изготовления ликеров, суслу, суслу виноградное, суслу пивное, суслу солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива», в связи с чем оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Остальная часть заявленных товаров 32 класса МКТУ не однородна товарам/услугам в регистрациях [1, 2], т.к. не совпадает ни с одним из признаков, учитываемых в пункте 14.4.3 Правил. Следовательно, в отношении части товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Приложенные к материалам возражения письма-согласия [8] на регистрацию заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам по следующим причинам. Регистрация обозначения непосредственно связана с товарами и услугами, в отношении которых признается правовая охрана знаку. В представленных заявителем письмах-согласия не указывается, в отношении каких товаров правообладатель противопоставленных знаков дает согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. В этой связи не представляется возможным определить тот объем правовой охраны, на который распространяется данное правообладателем сопоставляемых знаков [1, 2] согласие.

Ссылка лица, подавшего возражение, на товарный знак [3], зарегистрированный на имя заявителя, в отношении однородных товаров, не может служить основанием для вынесения положительного решения по рассматриваемому обозначению, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом находящихся в них материалов.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.04.2007, отменить решение экспертизы от 12.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2005710415/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

- (591) темно-желтый.
- (511) 32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.