

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, рассмотрела возражение от 05.02.2008, поданное компанией Леблон Холдингс ЛЛК, США, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 30.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006704009/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006704009/50 с приоритетом от 22.02.2006 является Леблон Холдингс ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, США (далее — заявитель).

В качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – «кашаса/качаса, а именно бразильский ром» заявлено словесное обозначение «LEBLON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 30.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения 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 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «LEBLON», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «COCO LEBLON» по международной регистрации №558058.

В возражении от 05.02.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №558058 не являются сходными за счет присутствия в противопоставленном знаке слова «СОСО»;
- заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный знак – комбинированным, что различает их визуально;
- семантическое различие сравниваемых знаков достигается за счет того, что обозначение «LEBLON» не имеет смыслового значения, а словесный элемент «СОСО» противопоставленного знака в переводе с французского языка означает «кокос» и указывает на состав товаров 33 класса МКТУ;
- товары «ром» и «ликер» изготавливаются по различным технологиям и никогда не будут смешаны потребителем;
- в Палате по патентным спорам находится на рассмотрении заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №558058.

Заявителем представлены сведения из сети Интернет о товарах под знаком «LEBLON» и товарах «кашаса» и «ликеры».

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

С учетом даты (22.02.2006) поступления заявки 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по заявке №2006704009/50 представляет собой словесное обозначение «LEBLON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по международной регистрации №558058 представляет собой изображение бутылки, на тулове которой и на горлышке заглавными буквами латинского алфавита нанесены словесные элементы «COCO LEBLON».

Наиболее значимой в противопоставленном знаке является словесная часть, повторенная два раза на тулове и горлышке бутылки, в силу чего лучше запоминается потребителем.

При этом следует отметить, что элемент «COCO» в переводе с французского языка означает «кокос» и в отношении приведенных в перечне товаров 33 класса МКТУ – «ликеры с ароматом рома и кокоса» является описательным.

С учетом изложенного, наиболее сильным элементом противопоставленного знака, определяющим его восприятие, является словесный элемент «LEBLON».

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение фонетически полностью входит в противопоставленный товарный знак, совпадая при этом с его сильным элементом, что свидетельствует о звуковом сходстве знаков.

Графически словесные элементы также сходны, так как выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

Отсутствие смыслового значения слова «LEBLON» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по смысловому признаку, но следует указать, что фонетическое совпадение данных элементов способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности знаков одному лицу.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения «кашаса/качаса, а именно бразильский ром» и товары 33 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации «ликеры с ароматом рома и кокоса» представляют собой крепкие алкогольные напитки, имеющие в своем составе ром или представляющие его как таковой, реализуемые в одинаковых магазинах определенному кругу потребителей.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности товаров сопоставляемых знаков в силу совпадения по роду, назначению, близкому составу сырья, кругу потребителей и условиям сбыта.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2006704009/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №558058 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении представленных заявителем сведений, касающихся подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №558058, следует указать, что ее правовая охрана действовала как на дату принятия возражения к рассмотрению, так и на дату его рассмотрения, что не позволяет ее не учитывать в рамках данного рассмотрения.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2007.**