

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.08.2009, поданное ООО «Винхолл» (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007726132/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007726132/50 с приоритетом от 24.08.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак включает словесную часть, которая представляет собой словесный элемент «PRINCESSE Des Reves», расположенный сверху обозначения и выполненный в две строки. Верхнюю строку занимает элемент «PRINCESSE», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении черного цвета, а вторую - под ним – элемент «Des Reves», выполненный в латинице оригинальным курсивным шрифтом желто-золотистого цвета. Изобразительная часть, расположенная в центральной части обозначения, представляет собой стилизованное изображение долины, раскинувшейся среди холмов. Долина выполнена в виде вспаханных полей, разделенных между собой зелеными насаждениями, в центре которой расположены домики. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и в следующем цветовом сочетании - коричнево-сером, черном, желто-золотистом, белом.

Решением Роспатента от 28.05.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007726132/50 для всех товаров, указанных в перечне заявки, в виду его

несоответствия требованиям пункта 3 (подпункт 1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 (подпункты 1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение экспертизы, мотивированное следующим:

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, являющегося российским юридическим лицом, способна ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку продукция с маркировкой «PRINCESSE Des Reves» (где словесный элемент представляет собой словосочетание на французском языке) ассоциируется у потребителей с иностранным производителем;

- кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ПРИНЦЕССА» по свидетельству №139630 с приоритетом от 07.12.1994 (срок действия регистрации продлен до 07.12.2014), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, зарегистрированным на имя Бобкова Г.В. – (1);

- с комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «ПРИНЦЕССА», заявка №2006734537/50 с приоритетом от 28.11.2006, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, заявленным на имя Бобкова Г.В. – (2);

- с товарным знаком «ПРИНЦЕССА» по свидетельству №138460 с приоритетом от 16.11.1993 (срок действия регистрации продлен до 16.11.2013), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, в настоящее время правообладателем является ООО «База «Звезда» – (3).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что «у него имеются фактические подтверждения отсутствия возможности введения потребителя в заблуждение, данные о месте,

характере и используемых пищевых компонентов для производства продукции 33 класса МКТУ»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что противопоставленные товарные знаки, которые являются сходными между собой, зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и на имя разных лиц.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007726132/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На заседаниях коллегий (08.10.2009 и 03.12.2009) в обоснование своих доводов заявителем были представлены копии следующих документов:

- договор №60 подряда (оказания услуг) от 22.05.2007, приложения к нему [1];

- акт №15 от 23.07.07 к договору №60 от 22.05.2007 [2];

- контракт №276/76452319/001 от 10.08.2006 и соглашение №2 к нему [3];

- договор поставки №0109/1 от 01.09.2007 и соглашение к нему [4];

- сертификат соответствия №РОСС DE.AE83.B13914 и приложение к нему [5];

- лицензия А 621965 регистрационный номер 37/29 от 03.09.2007 на право закупки, хранения и поставок алкогольной продукции на имя ООО «Винхолл» [6];

- лицензия регистрационный номер 233/143 от 19.09.2007 на право закупки, хранения и поставок алкогольной продукции на имя ООО «ВинЛэнд» [7];

- справка от ООО «Винхолл» о количестве реализованной продукции [8].

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

С учетом даты (24.08.2007) поступления заявки №2007726132/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 обозначение является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой стилизованное изображение горной долины с полями и сельским поселением. В верхней части обозначения над изобразительным элементом расположен словесный элемент «PRINCESSE

Des Reves», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки, на первой строке – элемент «PRINCESSE», выполненный черным цветом, на второй строке – элемент «Des Reves», выполненный желто-золотистым цветом.

Анализ словесного элемента заявленного обозначения «PRINCESSE Des Reves» показал, что в переводе с французского языка «des rêves» имеет значение грёза, а слово «princesse» - принцесса (см. Яндекс-словари).

С учетом приведенных выше семантических значений, словесный элемент заявленного обозначения является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, то есть обозначение «PRINCESSE Des Reves» не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Изобразительный элемент заявленного обозначения также не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение.

Вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение в силу того, что в качестве средства маркировки, предназначенного для товаров, производимых российским потребителем, заявляется словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита и имеющий определенное семантическое значение, не может быть признан обоснованным. Использование российскими предприятиями на сегодняшний день обозначений, выполненных в кириллице и латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

Выбор российскими предприятиями в качестве средства маркировки товаров обозначений, содержащих семантически значимые иностранные словесные элементы, также может быть обоснован особенностями ведения ими хозяйственной деятельности, в том числе осуществлением своей деятельности на территории Российской Федерации совместно с иностранными компаниями.

Так, материалы [1-8] указывают на то, что в производстве товара, для сопровождения которого предназначено заявленное обозначение, принимают участие иностранные компании.

В этой связи утверждение о том, что заявленное обозначение в целом и словосочетание «PRINCESSE Des Reves» в частности, будет восприниматься потребителем как некое указание на место нахождения изготовителя или будет приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара, не может быть признано обоснованным.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товаров.

В силу указанного коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона для всех товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 7 Закона показало следующее.

Как было указано выше заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительной и словесной частей. Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «PRINCESSE», поскольку он легче запоминается чем изобразительный, а по отношению к элементу «Des Reves» выполнен буквами более крупного размера черным цветом, в связи с чем именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Противопоставленный знак (1) является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 3, 29, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (3) является словесным, выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при этом первая буква заглавная, остальные строчные. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Ранее заявленное на регистрацию обозначение (2) является комбинированным. Изобразительный элемент расположен над словесным элементом и представляет собой стилизованное изображение короны. Словесный элемент выполнен буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Вместе с тем, несмотря на оригинальную художественную проработку, слово не утрачивает словесного характера, занимает центральное положение в обозначении, в связи с чем анализ на тождество и сходство проводится в отношении данного словесного элемента.

Обозначение заявлено в отношении товаров 03, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически тождественный знакам (1,3) и обозначению (2) словесный элемент «PRINCESSE», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сходство сравниваемых обозначений по семантическому критерию обусловлено совпадением элементов PRINCESSE - ПРИНЦЕССА, на которые падает логическое ударение. Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Des Reves» не вносит достаточной различительной способности, позволяющей признать сравниваемые обозначения несходными, так как исходя из особенностей графического исполнения заявленного обозначения именно на словесный элемент «PRINCESSE» в большей степени фиксируется внимание потребителя.

По графическому признаку заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1,3) и обозначение (2) следует признать несходными. Однако, поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет словесного элемента «PRINCESSE», графические отличия носят второстепенный характер.

Вместе с тем следует отметить, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам и испрашивается правовая охрана обозначению (2) и заявленному обозначению,

относятся к товарам широко потребления, имеют общее функциональное назначение и цель применения (алкогольные напитки), совместно встречаются в продаже. Данные признаки обуславливают высокую степень смешения товаров разных производителей.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных знаков (1,3) и обозначения (2) показал, что сравниваемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта. В возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, установленное сходство обозначения по заявке №2007726132/50 и противопоставленных знаков (1,3) и обозначения (2) и однородность товаров 33 класса МКТУ, обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Довод заявителя о сосуществовании регистраций сходных товарных знаков по свидетельствам №139630 и №138460, действующих в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, является неубедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 05.08.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2009.