

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 06.05.2003, поданное компанией «Густав Паулиг Лтд.», Финляндия (далее – заявитель) на решение экспертизы от 04.02.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2001740271/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2001740271/50 с приоритетом от 14.12.2001 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 04.02.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и пункта 2.4, 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 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.06.96 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**» сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее для однородных товаров 30 класса МКТУ товарным знаком «**PRÄSIDENT**», правообладатель фирма «Юлиус Майнль Каффе унд Те Фертрибс-Гезелльшафт», Вена (свидетельство № 164918, приоритет от 29.03.96) и словесным обозначением «**ПРЕЗИДЕНТ**», заявленным на имя

Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕЗИДЕНТ», г.Тула (заявка № 2001723229/50, приоритет от 01.08.2001, по заявке принято решение о регистрации 29.01.2003).

В решении экспертизы отмечалось, что сходство заявленного и противопоставленных обозначений обусловлено в основном фонетическим и семантическим аспектами.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 06.05.2003, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «**PRÄSIDENT**» ввиду различия в визуальном и фонетическом восприятии;

- заявленное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**» производит другое зрительное впечатление в сравнении с противопоставленным «**PRÄSIDENT**», поскольку сопоставляемые обозначения выполнены разным алфавитом: соответственно использована кириллица и буквы латинского алфавита;

- ввиду различия в общем зрительном восприятии смешение данных обозначений на рынке маловероятно;

- согласно правилам орфографии немецкого языка слово **PRÄSIDENT** произносится как «прэ-зи-дент», заявленное обозначение произносится как «пре-зи-дент»; таким образом, сопоставляемые обозначения имеют разный состав гласных, следовательно, не сходны фонетически;

- по заявке № 2001723229/50 проведена регистрация товарного знака «**ПРЕЗИДЕНТ**», однако в перечне указанной регистрации отсутствуют товары, однородные заявленным, т.к. они были исключены из первоначально заявленного перечня.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения и регистрации его в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Большой немецко-русский словарь, Москва, Русский язык, 1980, с.207 [1];
- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New York, с.1139 [2];
- Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 7, 12.04.2003, с.414-415 [3].

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты поступления (14.12.2001) заявки № 2001740271/50 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 2001740271/50 представляет собой словесное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**PRÄSIDENT**» по свидетельству № 164918 представляет собой также словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе».

Противопоставленный товарный знак «**ПРЕЗИДЕНТ**» по свидетельству № 239845 – словесное обозначение, выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06 и услуг 35, 37 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «**ПРЕЗИДЕНТ**» с противопоставленными товарными знаками «**PRÄSIDENT**» и «**ПРЕЗИДЕНТ**» показал следующее.

Заявленное обозначение «**ПРЕЗИДЕНТ**» и противопоставленный товарный знак «**PRÄSIDENT**» состоят из одинакового количества букв/звуков и фонетически различаются лишь одним звуком: прЕзидент и прЭзидент. Сказанное позволяет сделать вывод о звуковом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения **ПРЕЗИДЕНТ** и **PRÄSIDENT** выполнены буквами соответственно русского и латинского алфавитов, что, как отмечает заявитель, обуславливает различное зрительное впечатление и, следовательно, отсутствие сходства сравниваемых обозначений. Однако выполнение обозначений заглавными буквами и стандартным шрифтом, одинаковое количество букв в словах делает это различие незначительным.

Слово **ПРЕЗИДЕНТ** означает – 1. Председатель, избранный для руководства обществом, объединением, научным учреждением. 2. Выбранный на определенный срок глава государства с республиканской формой правления (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.963).

Слово **PRÄSIDENT** в переводе с немецкого языка означает 1. Председатель, 2. Президент [1].

Одинаковое смысловое значение сравниваемых обозначений **ПРЕЗИДЕНТ** и **PRÄSIDENT** обуславливает вывод об их семантическом тождестве.

Таким образом, фонетическое сходство и семантическое тождество сопоставляемых обозначений позволяют сделать вывод об их сходстве в целом.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для маркировки одного и того же товара 30 класса МКТУ «кофе», сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Противопоставленный товарный знак «ПРЕЗИДЕНТ» по свидетельству № 239845 тождественен заявленному обозначению по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства. Однако среди товаров, для маркировки которых предназначен указанный товарный знак, отсутствуют товары 30 класса МКТУ вообще и «кофе», в частности. Поэтому заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку не предназначены для маркировки однородных товаров.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2003 и оставить в силе решение экспертизы от 04.02.2003.**

