

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 16.02.2015, поданное компанией «Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лимитед», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723942 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 15.07.2013 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; напитки алкогольные, кроме пива».

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **Кодекс Наполеона Code Napole'on**, выполненное буквами русского и латинского алфавита в две строки.

Впоследствии, на основании просьбы заявителя в заявленное обозначение были внесены 12.02.2014 изменения: **Кодекс Наполеона Code Napole'on**.

Роспатентом 18.12.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013723942 в отношении всех товаров, перечисленных в заявке. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно со словесным знаком «NAPOLÉON», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «CH. & A. PRIEUR, Société par actions simplifiée», Франция по международной регистрации № 424566 (приоритет от 10.08.1976) [2], а также со

COURVOISIER

знаком **LE COGNAC DE NAPOLEON** по международной регистрации № 553504 (конвенционный приоритет от 03.11.1989) [3], правовая охрана которому

предоставлена ранее на имя «COURVOISIER (société par actions simplifiée)», Франция;

- при определении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2;3] экспертизой принято во внимание фонетическое сходство словесных элементов «Napoleon»;

- несмотря на присутствие в заявленном обозначении [1] словесных элементов «Кодекс», «Code» оно в целом ассоциируется с противопоставленными знаками [2;3], поскольку внимание потребителей акцентируется на словесных элементах «Napoleon», «Наполеон», которые выделены с большой буквы в обозначении [1];

- при сравнительном анализе однородности товаров 33 класса МКТУ учитывались основные и вспомогательные критерии однородности товаров;

- «Кодекс Наполеона» представляет собой фундаментальный законодательный акт Франции, который разработан и принят по инициативе Наполеона Бонапарта (см. ru.wikipedia.org), в связи с чем, у потребителя может создаться ложное ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров, не соответствующее действительности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.02.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.12.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] представляет собой словосочетание «Кодекс Наполеона» и его перевод на французский язык - «Code Napoleon»;

- в противопоставленном знаке [3] доминирует словесный элемент «COURVOISIER», под которым написано словосочетание на французском языке «Le Cognac De Napoleon», имеющее перевод на русский язык – «Коньяк Наполеона»;

- несмотря на присутствие в заявленном обозначении [1] элементов «Наполеон/ Napoleon» нельзя говорить только о фонетическом сходстве с противопоставленными знаками [2;3];
- заявленное обозначение [1] образует семантическую единицу (Кодекс Наполеона), имеющую определенное значение, ввиду чего нельзя рассматривать его элементы отдельно;
- элементы «Кодекс/Code» обозначения [1] являются доминирующими и определяют смысл всего словосочетания в целом, указывая на предмет, о котором идет речь, а также оказывают влияние на звучание всех слов;
- Кодексом Наполеона (Code Napoleon) называется законодательный акт, принятый в начале 19-го века во Франции Наполеоном Бонапартом и известный тем, что стал одной из первых попыток унификации французского права, поскольку ранее не было попыток систематизации законодательства на официальном уровне;
- на сегодняшний день Кодекс Наполеона является вехой в истории и не используется;
- ассоциации, порожденные заявленным обозначением [1] и противопоставленными знаками [2,3], различны, поскольку словесный элемент «Napoleon» (Наполеон) ассоциируется, в первую очередь, с государственной и политической фигурой, полководцем, императором Франции, а в противопоставлении [3] словесные элементы могут быть переведены как «Курвуазье коньяк Наполеона»;
- заявителем по заявке является иностранная компания, поэтому даже в случае возникновения у потребителей ассоциаций, связанных с иностранным происхождением товаров, это не должно вводить в заблуждение, поскольку продукция заявителя может быть произведена за границей.

На основании изложенного в возражении от 16.02.2015 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом представитель заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 18.05.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.07.2013) подачи заявки № 2013723942 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Кодекс Наполеона

Code Napoléon [1] является словесным и выполнено в две строки. Словесный элемент «Кодекс Наполеона» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «Code Napoléon» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первые буквы указанных словосочетаний выполнены заглавными, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; напитки алкогольные, кроме пива».

Заявленное обозначение [1] согласно общедоступным источникам (<https://ru.wikipedia.org>; <https://slovari.yandex.ru>; <https://translate.yandex.ru>), а также материалам возражения от 16.02.2015, представляет собой название фундаментального законодательного акта, принятого во Франции. Указанный акт представляет собой масштабную кодификацию гражданского права, разработан и принят в начале XIX века по инициативе первого консула Французской республики Наполеона Бонапарта. Словесная составляющая «Code Napoléon» в переводе с европейских языков (английский, французский, немецкий) на русский язык имеет идентичное смысловое значение. Таким образом, семантические ассоциации, порождаемые заявленным обозначением [1], не вызывают сомнения: исторический законодательный акт Франции, разработанный и принятый Наполеоном Бонапартом.

В отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение [1] носит нейтральный характер и не обладает описательными свойствами.

Противопоставленный знак «NAPOLÉON» [2] по международной регистрации № 424566 (приоритет от 10.08.1976) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

COURVOISIER

LE COGNAC DE NAPOLEON

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации № 553504 с конвенционным приоритетом от 03.11.1989 является словесным, выполнен в две строки заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «COURVOISIER» выполнен с небольшой стилизацией и более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «LE COGNAC DE NAPOLEON», расположенным на второй строке в пространстве знака. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Несмотря на фонетическое тождество словесных элементов «NAPOLEON»/«НАПОЛЕОН», присутствующих в сравниваемых обозначениях [1]/[2,3], заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] имеют фонетически разные дополнительные словесные элементы: «Code...»/«Кодекс...» [1], «COURVOISIER LE COGNAC DE ...» [3], которые приносят в произношение сравниваемых обозначений дополнительные звуки.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] отличаются смысловыми образами. Как указывалось выше, заявленное обозначение [1] образует семантически целостную конструкцию, обозначающую как в русском, так и в латинском исполнении исторический законодательный акт Франции. Противопоставленный знак [2] имеет семантическое значение «Наполеон», которое ассоциируется с конкретной исторической личностью. Противопоставленный знак [3] воспринимается с точки зрения семантики как название «Курвуазье - коньяк Наполеона». Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что смысловые ассоциации, порождаемые заявленным обозначением [1] и противопоставленными знаками [2,3], различны.

Визуальное сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3], обусловленное наличием составляющих, выполненных буквами латинского алфавита, носит вторичный характер ввиду существенных фонетических и семантических различий. Кроме того, в заявленном обозначении [1] присутствует словесная составляющая, выполненная буквами русского алфавита, которая придает ему графическое отличие.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] различны по


фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений и не ассоциируются друг с другом в целом.


В отношении однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Сравнимые товары являются однородными, поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров («алкогольные напитки»). Однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

Однако, учитывая отсутствие сходства, однородные товары 33 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми обозначением [1] и знаками [2,3], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 33 класса МКТУ одному производителю.

Доводы коллегии подтверждаются практикой, существующей в ведомстве. Так, помимо вышеуказанных знаков [2,3], правовая охрана которым предоставлена на имя разных лиц, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ зарегистрированы следующие товарные знаки, включающие фонетически и семантически тождественный элемент «NAPOLEON»:



- комбинированный товарный знак  со словесными элементами «Mandarine Napoleon Grande Liqueur Imperiale» по свидетельству № 59049 (приоритет от 23.10.1974, срок действия регистрации продлен до 23.10.2024), а также словесный знак «MANDARINE NAPOLEON» по международной регистрации № 398843, приоритет от 25.04.1973, владелец «Конинклейке Де Кайпер Б.В.», Нидерланды;

- знак  по международной регистрации № 586532 (конвенционный приоритет от 14.11.1991), владелец «NICOLAS NAPOLÉON & Cie MAISON FONDÉE EN 1929 S.A.», Франция;



- комбинированный знак со словесными элементами «ST-REMY



NAPOLEON», объемный знак со словесными элементами «St-REMY NAPOLEON BRANDY» по международным регистрациям № 878591 (конвенционный приоритет от 01.07.2005), № 761136 (конвенционный приоритет от 15.01.2001), владелец «E. REMY MARTIN & C°», Франция, при этом словесные элементы «NAPOLEON», «NAPOLEON BRANDY» исключены из правовой охраны.

Таким образом, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.02.2015, отменить решение Роспатента от 18.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013723942.