

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.06.2014, поданное компанией «Explorer AB», Вох 27084 SE-102 51, Стокгольм, Швеция (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1138819, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 1138819 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 08.10.2012 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.05.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1138819 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 18.10.2013, обоснованном тем, что знак по международной регистрации № 1138819 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «EXPLORER» по свидетельству № 144086, приоритет 02.12.1994, «Explorer

AB», 117 97, Швеция [1];

- «JOHNNIE WALKER EXPLORERS` CLUB COLLECTION» по свидетельству № 491881, конвенционный приоритет 30.03.2012, «Диаджео Брэндс Б.В.», Нидерланды [2].

В предварительном отказе также приведена информация о том, что элемент «VODKA» в отношении части заявленных товаров является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении другой части товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 24.06.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставление товарного знака [1] обусловлено различием адресов в наименовании владельца (и знак по международной регистрации № 1138819, и товарный знак [1] принадлежат заявителю). Разночтение устранено путем внесения в наименование правообладателя товарного знака [1] изменений. В отношении противопоставленного знака [2] в возражении приведены подробные доводы о несходстве сравниваемых обозначений (отмечены фонетические, семантические и графические отличия). При этом указано на известность марки скотча «JOHNNIE WALKER».

В возражении также выражено согласие с неохраноспособностью элемента «VODKA».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1138819 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя убедительными в части.

С учетом даты (08.10.2012) международной регистрации № 1138819 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.


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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак «» по международной регистрации № 1138819 является комбинированным и содержит изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение лодки с парусом на фоне круга, и словесные элементы «EXPLORER», «VODKA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (слово «EXPLORER» выполнено по дуге).

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 33 классов МКТУ: «boissons alcoolisées; vodka» (алкогольные напитки; водка).

Противопоставленный товарный знак «EXPLORER» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением пива».

JOHNNIE WALKER

Противопоставленный знак «EXPLORERS' CLUB COLLECTION» [2] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».


Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в наименование правообладателя товарного знака [1] 16.06.2014 внесены изменения и в настоящий момент правообладателем противопоставленного товарного знака [1] и заявителем является одно и то же лицо – «Explorer AB», Box 27084 SE-102 51, Швеция. Изложенное обстоятельство исключает возможность противопоставления товарного знака [1] в качестве основания несоответствия знака по международной регистрации № 1138819 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи коллегией палаты по патентным спорам проводилось сопоставление знака по международной регистрации № 1138819 и товарного знака [2], которое показало следующее.

Товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны, что заявителем не оспаривается.



JOHNNIE WALKER

Сравнительный анализ обозначений ( / EXPLORERS' CLUB COLLECTION) показал, что они, действительно, содержат в своем составе фонетически близкий элемент «EXPLORER/EXPLORERS`».

Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

В знак по международной регистрации № 1138819 включен словесный элемент «VODKA», а в противопоставленный товарный знак [2] – элементы «JOHNNIE WALKER», «CLUB», «COLLECTION», которые придают знакам отличное друг от друга звучание и смысловую окраску.

Так, анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «EXPLORER» является лексической единицей английского, немецкого и французского языков и имеет следующее значение – «путеводитель, проводник, путешественник, исследователь». Коллегия отмечает, что согласно правилам английского языка, если в предложении в притяжательном падеже употребляется существительное во множественном числе, то оно образуется при помощи прибавления апострофа (например, the doctors` tools). При этом данный падеж образует конструкцию с определяемым существительным и взаимосвязано с ним. Таким образом, исполнение слова «EXPLORERS`» отражает притяжательный падеж слова «EXPLORER», грамматически и семантически связанного со словом «CLUB», что обуславливает его восприятие в качестве составной части словосочетания «EXPLORERS` CLUB COLLECTION». Данное словосочетание может быть переведено на русский язык как «коллекция клуба путешественников».

Кроме того, коллегией принято во внимание, что знак по международной



регистрации № 1138819 () представляет собой художественную композицию, в которой необходимо учитывать фактор визуального доминирования изобразительных элементов.

Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются как единые яркие и отличные друг от друга композиции, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Указанное обуславливает вывод о том, что знак по международной регистрации № 1138819 и противопоставленный товарный знак [2] следует признать несходными в целом.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «VODKA» означает «алкогольный напиток, разбавленный водой винный спирт; хлебное вино» (<http://slovari.yandex.ru/>). Анализ семантического значения данного слова показывает, что для части товаров 33 класса МКТУ заявленного перечня оно будет указывать на вид товара (водка), что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении остальных алкогольных напитков, не являющихся водкой, слово «VODKA» будет являться ложным, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо указать, что слово «VODKA» не занимает доминирующего положения в знаке по международной регистрации № 1138819 и может быть включено в его состав как неохраняемый элемент, при условии предоставления правовой охраны в отношении товара 33 класса МКТУ: «vodka».

С учетом изложенных обстоятельств знаку по международной регистрации № 1138819 на территории Российской Федерации может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товара 33 класса МКТУ: «vodka», с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «VODKA».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 24.06.2014, отменить решение Роспатента от 28.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1138819 в отношении товара 33 класса МКТУ: «vodka».