

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 07.05.2003, 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 № 2001740287/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения «**PRESIDENT**» в соответствии с договором от 30.04.2002 о передаче права на товарный знак по заявке № 2001740287/50 с приоритетом от 14.12.2001 является компания «Густав Паулиг Лтд.», Финляндия.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**PRESIDENT**», выполненное стандартным шрифтом, в переводе с английского президент.

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, введенных в действие 29.06.96 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «**PRESIDENT**» 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 07.05.2003, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «**PRESIDENT**» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «**PRÄSIDENT**» по следующим причинам:

- заявленное обозначение «**PRESIDENT**» производит другое зрительное впечатление в сравнении с противопоставленным «**PRÄSIDENT**», поскольку сопоставляемые обозначения выполнены разным алфавитом: в заявленном обозначении использованы буквы английского алфавита, а в противопоставленном – буквы немецкого 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, что значительно уменьшает риск их фонетического смешения; кроме того, в отличие от заявленного обозначения, в котором ударение падает на первый слог, в противопоставленном обозначении ударение падает на третий слог; следовательно, имеет место фонетическое различие;

▪ ввиду изложенного противопоставление заявленному обозначению товарного знака «**PRÄSIDENT**» является неправомерным;

- по заявке № 2001723229/50 проведена регистрация товарного знака «**ПРЕЗИДЕНТ**», однако в перечне указанной регистрации отсутствуют товары 30 класса МКТУ, 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, необидительными.

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 № 2001740287/50 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 № 2001740287/50 представляет собой словесное обозначение «**PRESIDENT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**PRÄSIDENT**» по свидетельству № 164918 представляет собой также словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, за исключением буквы Ä. 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, не являющихся однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного перечня, поэтому указанный товарный знак не должен учитываться при анализе на тождество и сходство.

Анализ заявленного обозначения «**PRESIDENT**» с противопоставленным товарным знаком «**PRÄSIDENT**» показал следующее.

Заявленное обозначение «**PRESIDENT**» и противопоставленный товарный знак «**PRÄSIDENT**» состоят из одинакового количества букв/звуков и фонетически различаются лишь одним звуком: пр**Е**зидент и пр**Э**зидент. **PRESIDENT** – лексическая единица английского и французского языков (Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.593 [4]; Гринева Е.Ф., Громова Т.Н., Французско-русский словарь, Москва, Цитадель, 2000, с.421 [5]). В английском слове **PRESIDENT** ударение падает на первый слог ([4]), а во французском слове **PRESIDENT** – ударение падает на последний слог ([5]). В немецком слове **PRÄSIDENT** ударение также падает на последний слог ([1]). Различие в ударном слоге английского и немецкого произношения сопоставляемых слов не является основанием для вывода о фонетическом различии сравниваемых обозначений с учетом одинакового качественного (за исключением одного звука) и количественного набора звуков и их расположения.

Сказанное позволяет сделать вывод о звуковом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения **PRESIDENT** и **PRÄSIDENT** выполнены буквами латинского алфавита (Подосинов А.В. и др., Словарь латинско-русский, Москва, ФЛИНТА, НАУКА, 1999, с.6) стандартным шрифтом (за исключением буквы **Ä**). Различие лишь в букве **E** и **Ä** не имеет существенного значения для одинакового зрительного впечатления в целом. Выполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами латинского

алфавита и стандартным шрифтом обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений.

Слово **PRESIDENT** в переводе с английского и французского языков, в частности, означает: 1) председатель; 2) президент [4], [5].

Слово **PRÄSIDENT** в переводе с немецкого языка означает: 1) председатель; 2) президент [1].

Одинаковое смысловое значение сравниваемых обозначений **PRESIDENT** и **PRÄSIDENT** обуславливает вывод об их семантическом сходстве.

Таким образом, фонетическое, графическое и семантическое сходство сопоставляемых обозначений позволяет 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.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2003 и оставить в силе решение экспертизы от 04.02.2003.