

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 17.12.2012, поданное ООО «АРГОС», г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700946, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011700946 с приоритетом от 19.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GOLDEN PERSON ЗОЛОТАЯ ПЕРСОНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы.

Роспатентом 21.11.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «PERSONA» (международная регистрация №899936 с приоритетом от 06.04.2006), права на который в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ принадлежат EDNOLICHNO AKTSIONERNO DRUJESTVO «INPROM YAMBOL», kv. Industrialna zona BG-8600 YAMBOL.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.12.2012 и дополнении к нему от 22.02.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга в фонетическом, семантическом и графическом отношении;

- в противопоставленном знаке в силу его оригинальной графики затруднено восприятие словесного элемента «PERSONA»;

- наличие в заявленном обозначении словесных элементов «ЗОЛОТАЯ» и «GOLDEN» обуславливает его отличие от противопоставленного знака в фонетическом отношении;

- сравниваемые обозначения являются несходными в смысловом отношении за счет многообразия значения слова «ПЕРСОНА» (согласно словарю аналитической психологии В. Зеленского «Персона (Persona – лат. актерская маска) – социальное «Я», роль человека, проистекающая из общественных ожиданий и обучения в раннем возрасте; обычно идеальные аспекты личности, вынесенные во внешний мир).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (19.01.2011) поступления заявки №2011700946 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2011700946 представляет собой словосочетание «ЗОЛОТАЯ ПЕРСОНА» и его перевод на английский язык

«GOLDEN PERSON», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011700946 основано на наличии сходного до степени смешения знака со словесным элементом «PERSONA» с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат иному лицу.

Противопоставленный знак по международной регистрации №899936 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «PERSONA», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере - буква «Е» в слове «PERSONA» находится в зеркальном положении. Словесный элемент расположен на фоне прямоугольников красного и черного цветов. Над словом «PERSONA» расположен стилизованный силуэт человека на белом фоне.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал следующее. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. В свою очередь правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ. Заявителем не оспаривается однородность товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, а также товаров 32 класса МКТУ, относящихся к пиву. Однородность этих товаров обусловлена отнесением их к одному роду товаров – алкогольные напитки.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал, что заявленное обозначение полностью включает в себя противопоставленный знак «PERSONA». Подобное включение приводит к смешению сравниваемых обозначений и нарушает права владельца противопоставленного знака.

Следует отметить, что сочетание слов заявленного обозначения «ЗОЛОТАЯ» и «ПЕРСОНА» не является устойчивым выражением русского языка и не формирует в сознании потребителя какого-то определенного образа. В этой связи основной акцент в заявленном обозначении падает на существительное «ПЕРСОНА», которое, как и словесный элемент «PERSONA» в

противопоставленном знаке, выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Что касается визуального критерия сходства, то в данном случае он не является определяющим в силу того, что заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №612686 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 17.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2012.