

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 25.01.2013. Данное возражение подано компанией «Бентли Моторс Лимитед», Великобритания (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716158, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011716158 на регистрацию словесного обозначения «BENTLEY» была подана на имя заявителя 24.05.2011 в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716158 в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ, основанного на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что в отношении товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключении по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Тос. Бентли энд Сан Лимитед», Великобритания) товарным знаком «BENTLEY ORGANIC» по свидетельству № 375216 с приоритетом от 25.09.2007 (товары 03 класса

МКТУ) [1]. В заключении экспертизы приведен подробный анализ доводов заявителя относительно однородности товаров 03 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 25.01.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не сходны, поскольку производят различное общее зрительное впечатление и имеют разную фонетическую длину (элемент «ORGANIC» имеет определенную индивидуализирующую способность), в связи с чем смешение в гражданском обороте сравниваемых обозначений полностью исключено. Кроме того, указано на то, что не все товары 03 класса МКТУ сопоставляемых перечней однородны. С учетом этого заявитель ограничивает объем притязаний товарами 03 класса МКТУ: «изделия парфюмерные, духи». Далее приводится анализ товаров, производимых заявителем, с указанием на их эксклюзивность, высокое качество и высокую стоимость и отмечено, что данные обстоятельства исключают совместную встречаемость сравниваемых товаров 03 класса МКТУ и, соответственно, предотвращают риск смешения обозначений в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены словарные и информационные распечатки Интернет сайтов (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (24.05.2011) заявки № 2011716158 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «BENTLEY» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «BENTLEY ORGANIC» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) тождественный элемент «BENTLEY», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Сходство усиливается за счет первоначальной позиции данного слова в противопоставленном товарном знаке, акцентирующей на себе внимание потребителя.

Необходимо отметить, что слово «ORGANIC» является «слабым» элементом ввиду нижеследующего. В переводе с английского языка оно означает «органический, живой, натуральный, экологически чистый, органичный, согласованный и т.д.». Следует обратить внимание на то, что из-за частого использования различными производителями данное слово стало узнаваемо средним российским потребителем и может быть воспринято в качестве характеристики товара.

Благодаря тождеству с наиболее сильным элементом противопоставленного товарного знака, заявленное обозначение является сходным с противопоставленным знаком [1], несмотря на отдельные их отличия.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они идентичны или однородны товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку они относятся к парфюмерным изделиям, т.е. имеют одно назначение, а также условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод заявителя о том, что товары не могут быть смешаны в гражданском обороте ввиду их эксклюзивности и высокой ценовой категории, не доказан материалами возражения и носит декларативный характер. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что распечатки из сети Интернет (1) касаются

информации о производстве заявителем автомобилей класса «люкс» и не содержат сведений о производстве духов и парфюмерных изделий.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2012.