

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.08.2007, поданное ООО «Интел», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в регистрации заявленного обозначения «Laville Pavillon» по заявке №2005732148/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «Laville Pavillon» в качестве товарного знака была подана 13.12.2005, ООО «Интел», Россия (далее – заявитель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение «Laville Pavillon» является словесным, транслитерация – Лавиле Павилон. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.03.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005732148/50 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.5.1 и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных

Министерством Юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку оно воспроизводит название вина «LAVILLE PAVILLON», производителем которого является «PROMOCOM», Франция.

Решение экспертизы обосновано также тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «CHATEAU LAVILLE HAUT BRION», ранее зарегистрированным за № 483741 (приоритет 31.01.2005) на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «Laville Pavillon» по заявке №2005732148/50, мотивированное несогласием с доводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- производство алкогольной продукции, маркированной обозначением «Laville Pavillon», осуществляется французским предприятием «PROMOCOM», при этом поставку готовой алкогольной продукции осуществляет уполномоченный заявителем импортер – ООО «Торговый дом «Русьимпорт». Предприятие «PROMOCOM» входит в состав компании «OENOALLIANCE» и является ее производственным и разливочным центром;

- за период с 2005 года по настоящее время произведено и поставлено на территорию Российской Федерации 371334 бутылок алкогольной продукции, маркированной обозначением «Laville Pavillon»;

- полномочия импортера на поставку алкогольной продукции «Laville Pavillon» подтверждаются предварительным договором между ООО «Интел» и ООО «Торговый дом «Русьимпорт» на осуществление деятельности по импорту данной продукции и заключение лицензионного соглашения с указанным импортером после регистрации товарного знака;

- заявитель имеет письмо-согласие от компании «PROMOCOM» на регистрацию заявленного обозначения, которое подписано господином Жаном Желли – президентом компании «OENOALLIANCE» и компании «PROMOCOM», что свидетельствует о том, что оба предприятия являются участниками крупного холдинга, при этом «PROMOCOM» выполняет функции разливочного центра;

- на этикетках алкогольной продукции, маркированной обозначением «Laville Pavillon», указывается как наименование производителя – компания «PROMOCOM», так и название импортера – ООО «Торговый дом «Русьимпорт»;

- таким образом, заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение, поскольку заявляется на регистрацию в качестве товарного знака для алкогольной продукции французского производства, изготовителем которой является компания «PROMOCOM»;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком ни по одному критерию сходства;

- по графическому признаку – при восприятии сравниваемые обозначения оставляют абсолютно различные зрительные впечатления: используются различные шрифты, одно- и двухстрочное написание, различное местоположение слова «Laville» и другие;

- фонетически сравниваемые обозначения также являются разными, так как состоят из разного количества слов (2 и 4), а сходный элемент «Laville» не является обособленной фонетической единицей, а произносится в составе остальных слов. При этом, учитывая небольшое число россиян, владеющих французским языком, возможно разное прочтение обоих обозначений, в том числе и сходного элемента;

- заявленное обозначение имеет семантическое значение: слово «Pavillon» переводится как «беседка, павильон», слово «Laville» не имеет перевода, однако может относиться к распространенной во Франции фамилии – Лавиль, следовательно, заявленное обозначение можно интерпретировать как «Беседка Лавиля» или «Павильон Лавиля»;

- слова, составляющие противопоставленный знак, также имеют семантические значения во французском языке: «CHATEAU» - замок, дворец,

«HAUT» - многозначное слово, чаще всего употребляемое в значении «высокий», «BRION» - технический термин, обозначающий в авиации – переднюю часть шасси, в мореплавании – нижнюю часть форштевня, таким образом, указанный знак можно перевести (примерный художественный перевод): «Высокий замок Лавиля»;

- таким образом, сравниваемые обозначения не содержат в себе подобные понятия или значения и не вызовут в сознании потребителей смешения относительно друг друга, сходный элемент «Лавиль» является зависимым словом и не принимает на себя логического ударения, на нем не акцентируется внимание потребителя;

- заявляемое обозначение является фантазийным, как по составу используемых слов, так и в целом относительно перечня заявленных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:

- копия письма-согласия на французском языке с переводом на 2 л. [1];
- письмо Ж.Желли на французском языке с переводом на 2 л. [2];
- предварительный договор от 22.08.2005 на 3 л. [3];
- сертификаты соответствия с приложениями на 12 л. [4];
- фотографии бутылок на 8 л. [5];
- информация об ассортименте вин, «Группа Компаний Русьимпорт» на 1 л. [6];
- копия контракта № 250/75243200/00015 от 01.09.2005 и спецификация к нему, на 17 л. [7];
- грузовые таможенные декларации на 57 л. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (13.12.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4 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.

Заявленное обозначение «Laville Pavillon» является словесным и выполнено в одну строку стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов «L» и «P» - заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ: 32 класс – аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, напитки безалкогольные; 33 класс – алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; сакэ.

Противопоставленный знак «CHATEAU LAVILLE HAUT BRION» по международной регистрации № 483741 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в две строки: первая - «CHATEAU», вторая - «LAVILLE HAUT BRION». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «вина».

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена противопоставленному знаку, являются однородными, поскольку представляют собой напитки алкогольные и соотносятся друг с другом как род-вид.

Относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака необходимо отметить следующее.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначения показал, что оба обозначения содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «Laville», что сближает знаки. Вместе с тем, словесные составляющие сравниваемых обозначений в целом имеют разные набор букв/звуков, количество звуков и количество слогов, произношение. Указанное обуславливает отсутствие звукового сходства сопоставляемых обозначений. Кроме того, совпадающая часть «Laville» занимает в противопоставленном знаке вторичную позицию, что усиливает фонетическое несходство знаков.

С точки зрения семантического фактора необходимо отметить следующее. Словесные составляющие обозначений имеют смысловые значения во французском языке: «Pavillon» означает – павильон, беседка, домик; «HAUT» - высокий; высоколежащий; «BRION» - мор., нижняя оконечность форштевня (<http://lingvo.yandex.ru>).

Сравниваемые обозначения содержат элемент «Laville», который с точки зрения русского языка не имеет значения и является фантазийным. Можно согласиться с доводами заявителя о том, что «Laville» означает распространенную во Франции фамилию, однако, как было указано, для среднего российского потребителя данный элемент будет фантазийным.

Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом не имеют устойчивой семантики, что не позволяет произвести сравнение по семантическому критерию сходства.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] стандартным шрифтом обуславливают второстепенность графического фактора сходства.

Таким образом, заявленное обозначение «Laville Pavillon» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный знак [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не могут быть признаны сходными до степени смешения, что обуславливает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать неправомерным.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Известно, что производство алкогольной продукции (вино), маркированной обозначением «Laville Pavillon», осуществляется компанией «PROMOCOM», Франция. В связи с этим, регистрация заявленного обозначения на имя ООО «Интел», Россия, будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ представленных заявителем документов показал следующее.

Все таможенные декларации [8] свидетельствуют о том, что грузоотправителем виноградного вина, маркированного обозначением «Лавиль Павийон» является компания «ОЕНОАЛЬЯНС» через ВАРЕХАУС «МОНО», Латвия (через «ГИРТЕКОС ЛОГИСТИКА», Литва), грузополучателем указано ООО «Торговый дом «Русьимпорт», Россия, при этом производителем ввозимого товара значится фирма «ПРОМОКОМ», Франция.

Письмо [2] подтверждает, что компания «PROMOCOM» входит в состав Группы Компаний «OENOALLIANCE». В представленных сертификатах соответствия [4] на виноградные вина изготовителем указана компания «Promocom», Франция. Сертификаты выданы ООО «Торговый дом «Русьимпорт».

Представленные этикетки [5] содержат информацию о производителе вина («PROMOCOM») и его импортере (ООО «Торговый дом «Русьимпорт»). Вместе с тем, каких-либо других документов, показывающих взаимосвязь компании-производителя «PROMOCOM» и ООО «Торговый дом «Русьимпорт» лицом, подавшим возражение, не представлено.

Относительно ведения совместных хозяйственных отношений заявителем и компанией-производителем необходимо отметить следующее.

Предметом предварительного договора о заключении лицензионного договора на право использования товарного знака «Laville Pavillon» [3], заключенного между ООО «Интел» (лицо, подавшее возражение) и ООО «Торговый дом «Русьимпорт», являются обязательства по заключению в будущем (2 года 6 месяцев с даты заключения договора [3]) лицензионного соглашения на право использования товарного знака «Laville Pavillon». При этом в п. 1.3 договора [3] указано, что с момента заключения этого договора и до подписания лицензионного соглашения ООО «Торговый дом «Русьимпорт» является уполномоченным импортером ООО «Интел» и имеет право ввоза алкогольной продукции с обозначением «Laville Pavillon» производства «PROMOCOM», Франция. Данный договор не имеет отношения к существу спора, поскольку определяет взаимоотношения сторон по обозначению (марке продукции), используемому иным лицом.



В письме-согласии [1] компания «PROMOCOM» уполномочивает ООО «Интел» для осуществления регистрации на территории Российской Федерации марки «Laville Pavillon» в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. Однако не указано, на чье имя должна быть произведена регистрация. Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленное письмо-согласие от компании «PROMOCOM» не может быть принято в рамках данного дела, поскольку правовая норма пункта 3 статьи 6 Закона не предусматривает возможность учета письменного согласия от третьего лица в отношении однородных товаров, маркируемых сходным до степени смешения обозначением.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

Относительно доводов заявителя, изложенных в особом мнении, представленном 16.05.2008, необходимо отметить следующее.

В особом мнении изложена позиция о том, что ООО «Интел» и ООО «Торговый дом «Русьимпорт» являются участниками крупного алкогольного холдинга – Группы компаний «Русьимпорт». При этом указано, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации существование групп компаний или холдинга юридически никак не оформляется, т.е. доказать какими-либо документами зависимость участников холдинга невозможно, их могут объединять договорные отношения, основанные на принципе волеизъявления сторон (ст. 2 ГК РФ).

Необходимо отметить, что данный довод не опровергает вывода о том, что существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров под обозначением «Laville Pavillon», поскольку ни один из участников упомянутого холдинга не является производителем продукции, маркированной обозначением «Laville Pavillon».

Остальные доводы лица, подавшего возражение, изложенные в особом мнении от 16.05.2008, рассмотрены в тексте решения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 24.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2007.**