

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.11.2008 на решение Роспатента от 22.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007706400/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Рафаелов и Ко», Санкт-Петербург, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007706400/50 с приоритетом от 01.03.2007 является Закрытое акционерное общество «Рафаелов и Ко», 198035, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 172, лит. Ж, лит. Л, лит. М, лит Р. (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено исполненное в латинице словесное обозначение «DUKE SILVER» (в транслитерации буквами русского алфавита «ДЮК СИЛВЕР»). «DUKE SILVER» - название продукции, выпускаемой заявителем. Словесное обозначение «DUKE SILVER» является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к испрашиваемому перечню товаров.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 22.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией зарегистрированных товарных знаков на имя «Закрытое акционерное общество «Одесский завод шампанских вин»,

Украина, 070058, Одесса, Французский б-р, 36 «ЗОЛОТОЙ ДЮК» под № 326282, «GOLDEN DUK» под № 326281 с приоритетом от 10.03.2006, под № 174656 с приоритетом от 28.12.1995 (срок действия регистрации продлен до 28.12.2015) для однородных товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.11.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.08.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «DUKE SILVER» по заявке № 2007706400/50 и противопоставленных товарных знаков «GOLDEN DUK» по свидетельству № 326281 с приоритетом от 10.03.2006, «ЗОЛОТОЙ ДЮК» по свидетельству № 326282 с приоритетом от 10.03.2006 показал, что, несмотря на наличие совпадающего словесного элемента «DUKE», между ними нет ни фонетического, ни семантического, ни графического сходства;

- совпадение одного из элементов «DUKE» (в транслитерации буквами русского алфавита «ДЮК») не дает оснований говорить о сходстве между сравниваемыми обозначениями, поскольку указанный элемент не имеет самостоятельного значения в заявленном обозначении, являющемся фантазийным вымышленным образом;

- словесный элемент «SILVER» не является описательным в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявленное обозначение переводится на русский язык как имя собственное «Дюк Сильвер»;

- заявленное обозначение не содержит слабых и сильных элементов, а состоит из логически связанных между собой словесных элементов, имеющих одинаковую семантическую значимость.

В возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 22.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.03.2007) заявки № 2007706400/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DUKE SILVER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В оспариваемом решении Роспатента от 22.08.2008 заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «ЗОЛОТОЙ ДЮК» по свидетельству № 326282 [1], выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «GOLDEN DUKE» по свидетельству № 326281 [2], выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «GOLDEN DUKE» по свидетельству № 174656 [3], зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные регистрации представляют собой серию знаков, содержащую словесный элемент «DUKE» и зарегистрированную на имя одного лица.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленной серии товарных знаков [1-3] показал следующее. В состав заявленного обозначения и противопоставленной серии товарных знаков [1-3] входит фонетически и

семантически тождественный элемент «DUKE», что позволяет признать сравниваемые товарные знаки сходными.

Исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита позволяет говорить об их сходстве по графическому признаку. Вместе с тем, при отсутствии оригинальности в графическом исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков графический критерий играет второстепенную роль.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленной серии товарных знаков являются лексическими единицами английского языка.

duke - 1) герцог (дворянский титул); 2) обычно разг. кулаки (http://lingvo.yandex.ru/en?text=duke&lang=en&search_type=lingvo&st_translate=on).

gold – 1) золото, 2) ярко-желтый цвет, 3) золотой, первый, лучший. (http://lingvo.yandex.ru/en?text=gold+&lang=en&search_type=lingvo&st_translate=on).

silver – 1) серебро; 2) цвет серебра; 3) серебряный; 4) серебряная медаль (http://lingvo.yandex.ru/en?text=silver&lang=en&search_type=lingvo&st_translate=on).

Следует отметить, что отмеченные словесные элементы в силу своего смыслового значения и неоднократного использования различными производителями в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, например, водка, текила и т.п. в качестве характеристики сегмента алкогольной продукции не способны обусловить восприятие его потребителем как элемента, выполняющего функцию средства индивидуализации товара производителя. В словосочетаниях «DUKE SILVER» и «GOLDEN DUKE», словесные элементы SILVER и GOLDEN, в случае маркировки алкогольной продукции, будут восприняты потребителем как восхваляющие характеристики товаров, подчеркивая высшее качество продукции и особые характеристики вкуса.

В этой связи, проведенный анализ свидетельствует о сходстве до степени смешения наиболее сильного элемента DUKE, на котором лежит основная

различительная способность в знаке, а имеющиеся различия заключаются в элементах, которые являются слабыми по отношению к заявляемой продукции.

С учетом изложенного, представляется возможным говорить о том, что, несмотря на ряд различий, оспариваемый знак может быть признан сходным до степени смешения в целом с зарегистрированными ранее на имя иного лица знаками [1-3], образующими серию.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки предназначены для одних тех же товаров 33 класса МКТУ, а именно, алкогольной продукции, что свидетельствует об их идентичности.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что мнение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, правомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 20.11.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2008.