

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 09.12.2010, поданное ОАО «Башспирт», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703529/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009703529/50 с приоритетом от 24.02.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТ ОТЕЛЬ HOTEL PRESIDENT», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 24.09.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703529/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ», правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, а также товаров 32 класса МКТУ

«пиво», признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ (свидетельство №327058, приоритет от 01.03.2005; свидетельство №314564, приоритет 27.03.2006; свидетельство №141466, приоритет 31.01.1995).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703529/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- визуально заявленное обозначение состоит из двух словосочетаний «Президент Отель» и «Hotel President», означающих гостиницу;

- «каждое из указанных словосочетаний, а также все обозначение в целом являются устойчивыми словосочетаниями»;

- доминирующее положение в заявленном обозначении занимают словесные элементы «ОТЕЛЬ», «HOTEL», не сходные с противопоставленными товарными знаками;

- абсолютное смысловое различие между сравниваемыми обозначениями и имеющиеся визуальные и фонетические отличия между ними и их отдельными элементами, а также то, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом у потребителей, обуславливают отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- по результатам социологического опроса, проведенного Аналитическим центром Ю.Левады, делается вывод о различии между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками;

- заявитель отмечает, что на этикетке водки «Президент Отель», разработанной заявителем, содержится выполненная крупными заглавными буквами информация о ее изготовителе, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- кроме того, заявитель приводит примеры имеющихся товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя разных лиц: «Белорусский презент» (свидетельство №400374) – «Презент» (свидетельство №405542); «Снегири» (свидетельство №300113) – «Снегири Урала» (свидетельство №389814); «Ручей» (свидетельство №403329) – «Горный ручей»

(свидетельство №387898) – «Хрустальный ручей» (свидетельство №257007) – «Серебряный ручей» (свидетельство №375068) – «Живой ручей» (свидетельство №397168) – «Три ручья» (свидетельство №398295).

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009703529/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (24.02.2009) поступления заявки №2009703529/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений,

близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 №2009703529/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «ПРЕЗИДЕНТ ОТЕЛЬ» и «HOTEL PRESIDENT», выполненных в две строки, одно под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно.

Противопоставленные товарные знаки (1,2) по свидетельствам №327058 и №314564 представляют собой словесное обозначение «ПРЕЗИДЕНТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, знаку (2) - в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки. В центре композиции расположен круг, в который помещено стилизованное изображение земного шара на фоне щита. Низ круга опоясывает широкая лента, по центру которой расположен словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ». Под лентой справа и слева расположено стилизованное изображение колоса. Вверху композиции по окружности расположены стилизованные изображения звезд. Товарный знак охраняется в красном, черном, золотистом, белом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В противопоставленном знаке (3), представляющем собой этикетку, основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ПРЕЗИДЕНТ», поскольку он оригинален, легче запоминается потребителем, чем изобразительные элементы, которые в данном случае служат для него фоном, в связи с чем именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей. Все остальные буквенные, цифровые словесные элементы знака указывают на вид, объем, свойства товара и являются неохраноспособными элементами.

Учитывая изложенное, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ПРЕЗИДЕНТ ОТЕЛЬ HOTEL PRESIDENT» заявленного обозначения и «ПРЕЗИДЕНТ» противопоставленных товарных знаков (1-3).

Как отмечено выше, рассматриваемое обозначение включает в себя словесные элементы «ПРЕЗИДЕНТ», «ОТЕЛЬ» и их перевод на английский язык «HOTEL», «PRESIDENT». При этом указанные элементы выполнены отдельно (без использования знаков препинания, которые могли бы соединить эти слова семантически), что обуславливает возможность восприятия их не только как единой грамматической конструкции, но и в качестве самостоятельных слов. Такие восприятия равнозначны, поскольку обозначения не содержат дополнительных информативных элементов.

А поскольку восприятие сравниваемых обозначений равнозначно, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, тождественного словесного элемента «ПЕРЗИДЕНТ», исключительные права на который принадлежат иному лицу, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Относительно наличия в заявленном обозначении элементов «HOTEL», «PRESIDENT», коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что российским потребителем, для которого русский язык является родным, легче запоминаются слова, выполненные на русском языке, что дополнительно работает на запоминание потребителем в большей степени обозначения «ПРЕЗИДЕНТ ОТЕЛЬ». При этом элемент «ПРЕЗИДЕНТ» занимает первоначальную позицию в знаке и именно с него начинается прочтение, в силу чего непосредственно он оказывает влияние на запоминание знака потребителями.

Указанное усугубляет ассоциирование обозначений в целом.

Также необходимо отметить, что исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,2) стандартным шрифтом и словесных элементов «ПРЕЗИДЕНТ» в сравниваемых обозначениях буквами русского алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков. Наличие в противопоставленном знаке (3) изобразительного элемента не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ПРЕЗИДЕНТ», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 32, 33 классов МКТУ противопоставленных знаков однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Что касается довода заявителя об использовании на разработанной им этикетке водки «Президент Отель» информации о ее изготовителе, то следует

отметить, что правовая оценка охраноспособности дается обозначению в том виде, как оно заявлено, без учета специфики его реального использования.

Относительно ссылки заявителя на наличие регистрации товарных знаков по свидетельствам №400374; №405542; №300113; №389814; №403329; №387898; №257007; №375068; №397168; №398295 следует указать, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела. Вместе с тем указанные товарные знаки не содержат элемента «Президент» что могло бы оказать влияние на оценку индивидуализирующей способности этого слова.

Относительно представленного Отчета социологического исследования, проведенного Аналитическим Центром Ю.Левады следует отметить, что указанное исследование не может служить основополагающим источником оценки охраноспособности товарных знаков, поскольку такая оценка осуществляется согласно требованиям и нормам действующего законодательства, правоприменением которого упомянутая организация не занимается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2010.