

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.05.2007, поданное от имени компании «Чивас Бразерс Перно Рикар Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006707446/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006707446/50 с приоритетом от 28.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «CHIVAS BAR&LOUNGE», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.01.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги баров» с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «BAR&LOUNGE». В отношении другой части услуг 43 класса МКТУ, а также всех заявленных товаров 16, 33 и услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны по основаниям, предусмотренным положениями пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.2.3, 2.5.1, 2.8.1

Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «bar&lounge», согласно их семантическому значению (bar – бар; lounge – холл, комната для отдыха, см. Французско-русский словарь, М.: «ЦИТАДЕЛЬ», 1996, стр.57; В.К. Мюллер «Англо-русский словарь», М.: «Русский язык», 1997, стр.445) являются неохранными для части заявленных услуг 43 класса МКТУ «услуги баров», т.к. указывают на видовое наименование предприятие и не обладают различительной способностью. В отношении другой части заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также товаров 16, 33 и услуг 35 классов МКТУ обозначение «CHIVAS BAR&LOUNGE» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг. Кроме того, обозначение «CHIVAS BAR&LOUNGE» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, а также однородных им товаров 16 класса МКТУ с товарными знаками «CHIVAS REGAL» по свидетельству №58644 с приоритетом от 10.09.1976 [1] и по свидетельству №71181 с приоритетом от 20.10.1981 [2], ранее зарегистрированными на имя ЧИВАС БРАЗЕРС (АМЕРИКАС) Лимитед, 111/113 Ренфрю Роуд, Пейсли, Шотландия ПАЗ 4ДУ, Великобритания. Срок действия регистрации товарного знака №58644 продлен до 10.09.2016, срок действия регистрации №71181 продлен до 20.10.2011.

В возражении от 07.05.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №255314, включающего словесный элемент «CHIVAS LOUNGE» зарегистрированного в отношении однородных товаров 16, 33 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ;

- заявитель выражает согласие с доводами экспертизы относительно того, что словесный элемент «LOUNGE» в заявленном обозначении носит описательный характер, указывая на определенный вид услуг, однако заявитель не согласен с ограничением перечня заявленных услуг;

- слово «LOUNGE» имеет гораздо более широкое значение, связанное с его длительным использованием для услуг ресторанов, кафе, баров и т.д.

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно:

- копия факса письма-согласия от правообладателя международных регистраций №71181 и №58644 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «SHIVAS LOUNGE» по заявке №2002732290/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006707446/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.03.2006) поступления заявки №2006707446/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение «CHIVAS BAR&LOUNGE» по заявке №2006707446/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесные элементы «BAR» и «LOUNGE» в силу своего определенного смыслового значения (bar – бар (заведение или место для хранения напитков), буфет, закусочная; небольшой ресторан; lounge – холл, комната отдыха (в отеле, клубе т.п., см. <http://slovari.yandex.ru>) носят описательный характер по отношению к части заявленных услуг 43 класса МКТУ, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, в силу чего являются описательными. Данные словесные элементы могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов, поскольку не занимают в обозначении доминирующего положения.

Однако следует отметить, что из представленных словарных данных следует, что английское слово «bar» имеет более широкое значение, нежели указанное в решении экспертизы ФИПС от 25.01.2007, а именно, слово «bar» является описательным не только по отношению к виду услуг 43 класса МКТУ «услуги баров», но и к таким услугам 43 класса МКТУ как «закусочная; рестораны, рестораны самообслуживания».

В отношении других заявленных услуг 43 класса МКТУ, а также всех товаров 16, 33 и услуг 35, 41 классов МКТУ, не имеющих отношения к деятельности баров, ресторанов, закусочных, обозначение «CHIVAS BAR&LOUNGE» является ложным в отношении товаров и услуг.

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона неубедительными.

Относительно оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, следует отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса и однородных им товаров 16 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «CHIVAS REGAL» по свидетельствам №58644 [1], №71181 [2], принадлежащих иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «CHIVAS REGAL» по свидетельству №58644 является словесным, выполнен простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №71181 представляет собой этикетку, включающую в свой состав словесную и изобразительную часть. Изобразительная часть представляет собой изображение стилизованного щита с перекрещенными пиками и оригинальным орнаментом по краям, в верхней части щита размещен стилизованный щит более мелкого размера с изображением орнамента, лент и фигур животных. Словесная часть знака включает в себя расположенные друг под другом словесные элементы «CHIVAS REGAL», «FOUNDED 1801», «BLENDED SCOTCH», «WHISKY», выполненные простым шрифтом буквами латинского алфавита. Заключенная в овал надпись «FOUNDED 1801» размещена в центральной части этикетки, остальные словесные элементы заключены в рамки неправильной формы.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения, в состав которого входит охраноспособный словесный элемент «CHIVAS», имеющий определенное семантическое значение (слово «chivas» в переводе с

испанского языка означает «молодая коза, козочка, см. <http://slovari.yandex/ru>), и противопоставленных знаков «CHIVAS REGAL» [1], [2] было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «CHIVAS», выполняющего основную индивидуализирующую функцию. Следует отметить, что в противопоставленных словесных элементах словесный элемент «REGAL» в силу своего смыслового значения (в переводе с английского и немецкого языков слово «regal» означает «королевский, царский, великолепный», см. <http://slovari.yandex/ru>), является слабым элементом знаков, используется разными производителями для маркировки однородной продукции (см. также регистрации по свидетельствам №163439, №255314), а словесные элементы «FOUNDED 1801», «BLENDED SCOTCH», «WHISKY» противопоставленного товарного знака [2] вообще не способны выполнять индивидуализирующую функцию, поскольку являются описательными по отношению к товарам, указанным в регистрации.

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Указанные в перечне заявленного обозначения товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» и товары 33 класса МКТУ «вина, спиртные напитки и ликеры» противопоставленных товарных знаков [1], [2] являются однородными, поскольку соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение и место реализации.

Кроме того, следует отметить, что товары 16 класса МКТУ «пластмассовые материалы для упаковки», указанные в перечне заявленного обозначения, сопутствуют производству и реализации алкогольных напитков, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1], [2], вследствие чего являются однородными.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

В отношении представленного заявителем в Федеральный институт промышленной собственности копии письменного согласия на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2002732290/50 от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №71181 и №58644, необходимо отметить, что данный документ не может быть учтен при рассмотрении возражения на решение экспертизы по заявке №2006707446/50, поскольку касается иного обозначения.

Довод заявителя о том, что наличие выданного на его имя охранного документа в отношении товарного знака со словесными элементами «CHIVAS LOUNGE» (свидетельство №255314) с идентичным перечнем товаров и услуг, является основанием для удовлетворения его возражения от 07.05.2007 по заявке №2006707446/50 необоснован, поскольку Палата по патентным спорам оценивает все фактические обстоятельства, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку, отдельно по каждой заявке.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.05.2007, изменить решение экспертизы от 25.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг: