

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2009, поданное Господином Филиппом КУПЕРИ ЭЙФЕЛЬ, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731657/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2006731657/50 с приоритетом от 02.11.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «словесное обозначение «GUSTAVE EIFFEL» (ГЮСТАВ ЭЙФЕЛЬ) – искусственной словосочетание, не имеющее значения».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 12.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731657/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «GUSTAVE EIFFEL» по заявке №2006731657/50 является сходным до степени смешения с зарегистрированным на имя иного лица товарным

знаком «GUSTAVE EIFFEL ГЮСТАВ ЭЙФЕЛЬ» по свидетельству №276642 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731657/50, доводы которого сводятся к следующему:

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации вынесено с нарушением пункта 4 статьи 1497 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- у заявителя не существовало возможности для урегулирования вопроса, касающегося возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, что было объяснено экспертизе в письмах от 20.06.2008 и 09.07.2008;
- на момент рассмотрения заявки экспертизой (20.12.2008), заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №276642;
- в распоряжении экспертизы имелись судебные решения, вынесенные Арбитражным судом г. Парижа о признании действий правообладателя товарного знака по свидетельству №276642 неправомерными;
- поскольку решение об отказе в регистрации по заявке №2006731657/50 было вынесено ранее даты рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №276642, это может привести к потере приоритетных прав.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам

и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.11.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции 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 их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 по заявке №2006731657/50 представляет собой словесное обозначение «GUSTAVE EIFFEL», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесное обозначение «GUSTAVE EIFFEL» представляет собой имя собственное французского происхождения. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №276642 является словесным и содержит словесные элементы «GUSTAVE EIFFEL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, и словесные элементы «ГЮСТАВ ЭЙФЕЛЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словосочетания выполнены в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №276642 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак содержит словесный элемент «GUSTAVE EIFFEL», который занимает первоначальную позицию в знаке и является тождественным заявленному обозначению по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства. Также

противопоставленный товарный знак содержит словесное обозначение «ГЮСТАВ ЭЙФЕЛЬ», которое представляет собой транслитерацию словесного элемента «GUSTAVE EIFFEL». Указанное позволяет сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №276642.

Товары 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива), а именно вина, аперитивы, напитки спиртовые, ликеры и бренди) и связанные с ними услуги 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги баров, рестораны; услуги закусочных, кафе, буфетов, предприятий общественного питания) заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ (алкогольные напитки (за исключением пива), спирт рисовый, эссенции спиртовые, экстракты спиртовые, ликеры анисовые, водка анисовая, аперитивы; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие, бренди, сидры, коктейли, кюрасо ликеры; дигестивы, джин, вишневая водка, ликеры, настойка мятная, грушевый сидр; вино из виноградных выжимок; ром, сакэ, напитки спиртовые, водка, виски, вина) противопоставленного товарного знака по свидетельству №276642, поскольку они относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковую область применения.

Учитывая сходство знаков и однородность товаров, в отношении которых испрашивается их правовая охрана, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и связанных с ними услуг 43 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам, считает решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным и не усматривает оснований для удовлетворения возражения заявителя.

Вместе с тем, необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №276642 досрочно

прекращена полностью в связи с неиспользованием на основании решения Палаты по патентным спорам от 29.04.2009. Однако возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака поступило в Палату по патентным спорам 17.03.2009, что предшествует дате вынесенного решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Необходимо также отметить, что в своем возражении заявителем были приведены доводы относительно того, что решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака было вынесено с нарушением требований пункта 4 статьи 1497 Гражданского кодекса, а также о том, что Арбитражным судом г. Парижа действия правообладателя товарного знака по свидетельству №276642 были признаны неправомерными. Однако данные доводы не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к оценке критериев охраноспособности заявленного обозначения и выходят за рамки полномочий Палаты по патентным спорам.

Относительно доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2009, необходимо отметить следующее. Довод заявителя о том, что при

приеме заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №276642 были нарушены сроки, предусмотренные пунктом 3.2 Правил, не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к существу рассматриваемого дела. Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.12.2008.