

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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), рассмотрела возражение от 01.02.2011, поданное ОАО «Синергия», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 26.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729530/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008729530/50 с приоритетом от 15.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СИЛА РОСКОШИ», выполненное буквами черного цвета русского алфавита в одну строку.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 26.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729530/50 в отношении части товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ, всех товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ВКУС РОСКОШИ» по свидетельству № 358588, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 01.02.2011, доводы которого сводятся к следующему.

Сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку:

1. Семантически фразы «СИЛА РОСКОШИ» и «ВКУС РОСКОШИ» различны. Это обусловлено различием значений слов «СИЛА» и «ВКУС». Толковый словарь Ушакова дает несколько понятий словам «СИЛА» и «ВКУС», соответственно, в сочетании с другим значимым словом русского языка, таким как слово «РОСКОШЬ», они образуют совершенно разные по своему значению понятия.

2. Смысловое значение словосочетания «ВКУС РОСКОШИ» может определяться как указание на особое качество продуктов и напитков, придающее им редкий, свойственный только этим продуктам и напиткам оттенок вкуса.

3. Смысловое значение словосочетания «СИЛА РОСКОШИ» может определяться как косвенное подсознательное стремление человека к шикарному образу жизни.

4. Данное словосочетание является русской версией уже известного рекламного слогана заявителя на английском языке «THE POWER OF LUXURY» (свидетельство № 396546) для продвижения водки «БЕЛУГА»/ «BELUGA», относящейся к категории водки класса «премиум». Т.е. слоган «THE POWER OF LUXURY» («СИЛА РОСКОШИ») подчеркивает уникальность данной водки и отнесение ее к категории предметов роскоши.

5. Поскольку оба словосочетания являются значимыми, и их семантика различна, то в данном случае, по мнению заявителя, это приводит к их различию и по фонетике, несмотря на наличие совпадающего словесного элемента.

6. Такой подход к главной роли семантического критерия при определении степени сходства значимых фраз или словосочетание закреплён и практикой экспертизы Российского патентного ведомства, что видно на примере товарного знака «НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОСКОШИ» (св-во № 411153) и товарного знака «РОСКОШЬ АБСОЛЮТНОГО КАЧЕСТВА» (св-во № 347612), оба знака принадлежат разным правообладателям и сосуществуют с товарным знаком «ВКУС РОСКОШИ».

7. Заявителем не было найдено ни одного источника, содержащего информацию о продукции корпорации РУСТ ИНКОРПОРАЙТЕД, маркированной товарным знаком «ВКУС РОСКОШИ» или рекламу, сопровождаемую данным слоганом.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 26.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (www.sygroup.ru, [//portal.sygroup.ru](http://portal.sygroup.ru));
- копию журнала РБК #12/2007;
- копии фотографий;
- копию решения Арбитражного суда г.Москвы от 13.09.2010.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.09.2008) поступления заявки №2008729530/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 «СИЛА РОСКОШИ» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета в одну строку [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 358588 представляет собой словесное обозначение «ВКУС РОСКОШИ», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита черного цвета в одну строку. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ[2].

Анализ товаров и услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], показал, что они либо совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а, следовательно, являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривалось.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в два слова с одинаковой длиной обуславливает сходство сравниваемых обозначений по графическому фактору сходства.

Звуковой анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «РОСКОШИ». Указанный словесный элемент пространственно занимает большую часть в обозначениях.

Поскольку он (тождественный элемент «РОСКОШИ») доминирует в обозначениях визуально и фонетически, коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения «СИЛА РОСКОШИ» и противопоставленного товарного знака «ВКУС РОСКОШИ».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак состоят из двух слов: «СИЛА»/«ВКУС» и «РОСКОШИ».

Слова, входящие в состав словесных обозначений, имеют следующие значения (см. «Толковый Словарь Русского Языка», С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, 1999 Москва).

Роскошь - Богатство и великолепие. Р.обстановки;Излишества в комфорте, в удовольствиях. Жить в роскоши. Предметы роскоши; Изобилие, природное богатство.

Сила - величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или деформацию; способность проявления какой-н. деятельности, состояния, отличающаяся определенной степенью напряженности, устремленности.

Вкус - одно из внешних чувств человека и животных; ощущение на языке, во рту или свойство пищи, являющееся источником этого ощущения.

Очевидно, что сравниваемые обозначения являются абстрактными выражениями. Абстрактность им придает наличие слов «СИЛА» и «ВКУС», которые в данной связке («СИЛА/ВКУС» + «РОСКОШИ») не имеют самостоятельного значения. По сути они являются характеристикой слова «роскошь»(поскольку она не имеет ни вкуса, ни цвета, ни силы). Тем самым, придавая одинаковый метафорический нестандартный оттенок всему словосочетанию. В связи с этим именно словесный элемент «РОСКОШИ» акцентирует на себе внимание при восприятии обозначений, порождая в сознании нестандартные ассоциативные образы, обуславливающие запоминание обозначений потребителями.

Наличие фонетически и семантически тождественного словесного элемента «РОСКОШИ», на которое падает логическое ударение, сближает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об общем впечатлении, формируемом сравниваемыми словесными элементами в целом, что приводит к возможности их смешения потребителями.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам усматривает сходство товарных знаков.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение способно ассоциироваться с противопоставленным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается довода заявителя о том, что слоган «THE POWER OF LUXURY» с переводом на русский язык «сила роскоши» использовался в рекламе водки «БЕЛУГА»/«BELUGA» и тем самым ассоциируется с заявителем, коллегия отмечает, что он не может учитываться при рассмотрении вопроса о несоответствия заявленного обозначения п.6 ст.1483 Кодекса в виде наличия более ранней регистрации.

Ссылка заявителя на предоставление правовой охраны товарным знакам со словесными элементами «НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОСКОШИ» и «РОСКОШЬ АБСОЛЮТНОГО КАЧЕСТВА» неубедительна, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств в совокупности.

Что касается довода заявителя об отсутствии информации о продукции корпорации РУСТ ИНКОРПОРАЙТЕД, маркированной товарным знаком «ВКУС РОСКОШИ» [2] или рекламе, сопровождаемой данным слоганом, то его также следует признать не имеющими значения при решении данного спора. Так как, указанное обстоятельство является мотивом для рассмотрения его в рамках заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака и не снимает препятствия в виде регистрации сходного знака с более старшим приоритетом.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.02.2011, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2010.