

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 23.06.2015 возражение, поданное БАРКЛАЙ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД, Белиз (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709095, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013709095 с датой подачи от 20.03.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BOURBON**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «**BOURBON**» в переводе с английского языка означает Бурбон - сорт виски, производимый в США, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров 30 класса МКТУ, а также заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарным знаком «**IPANEMA BOURBON**» по свидетельству №457278 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и словесным элементом

«**BOURBON**» комбинированного товарного знака по свидетельству № 359330 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 19.06.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.06.2015, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- Bourbon имеет несколько значений, в том числе Бурбон (член Французской династии Бурбонов), консерватор, реакционер;

- действительно, для товара «виски» обозначение «Bourbon» может быть признано описательным, для «водки» - ложным, а для товаров 30 класса МКТУ, например, кофе или хлеб является фантазийным;

- совершенно очевидно, что потребитель, увидев какой-либо товар из перечня 30 класса МКТУ, маркированную заявленным обозначением, не подумает, что это виски, следовательно, вывод экспертизы о том, что обозначение «Bourbon» способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара, является необоснованным;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными экспертизой товарными знаками [1-2], поскольку слово «BOURBON» входит в состав ряда товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе товарные знаки [1-2], а также товарные знаки «GOLDEN FLOWER OF BOURBON», «ORIGINAL LABEL OF BOURBON», «BLACK LABEL OF BOURBON», которые зарегистрированы для всего перечня товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица, что позволяет считать слово «BOURBON» «размытым» между различными производителями, что исключает возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности заявленного обозначения и вышеуказанных знаков одному лицу.

Заявителем было представлено дополнение к возражению, в котором указано, что из заявки №2013709095 была выделена новая заявка №2015740510 в отношении

следующих товаров: «кофе, заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; ароматизаторы кофейные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]».

В связи с указанным заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2013709095 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады;

марципан; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошок горчичный; пралине; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (20.03.2013) подачи заявки №2013709095 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение «**BOURBON**» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в дополнении к возражению.


Анализ заявленного обозначения показал, что слово «BOURBON» в переводе с английского языка означает «реакционер, консерватор, королевская династия Бурбонов, сорт американского виски Бурбон, название острова во Французской Гвинее (сейчас Реюньон), название округов в США и др.» (См. Яндекс. Словари АБВУЯ Lingvo). С учетом множества смысловых значений у заявленного обозначения и отсутствия в перечне товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, каких-либо напитков, следует признать, что обозначение по заявке №2013709095 по отношению к этим товарам носит фантазийный характер. Фантазийный характер обозначения не позволяет признать его ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, как это указано экспертизой.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709095 основан также на несоответствии заявленного обозначения

требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками [1 - 2].



Противопоставленный товарный знак [1]  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**BOURBON**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным на фоне изображения красного круга с золотым контуром. Над элементом «**BOURBON**» расположено изображение японского иероглифа. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – «какао, напитки какао, чай, напитки на основе чая».

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «**IPANEMA BOURBON**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товара 30 класса МКТУ – «кофе».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в них словесных элементов «**BOURBON**».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак со словесным элементом «**BOURBON**» [1] отличаются между собой наличием в знаке [1] изобразительных элементов и цветовой гаммы. Наличие в знаке [2] второго словесного элемента свидетельствует о различной длине обозначений. Вместе с тем, использование при выполнении словесных элементов букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает сравниваемые знаки визуально.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013709095, и товаров «какао, напитки какао, чай, напитки на основе чая», в отношении которых действует знак [1] и товаров «кофе», для которых

зарегистрирован товарный знак [2], показал, что уточненный перечень товаров 30 класса МКТУ не содержит товаров, однородных указанным, поскольку все товары, однородные товару «кофе», были выделены заявителем в новую заявку (№2015740510), в отношении товаров, однородных «какао, чаю и напиткам на их основе», заявитель не испрашивает регистрацию товарного знака по заявке №2013709095.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение по заявке №2013709095 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в уточненном заявителем перечне товаров, соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2015, отменить решение Роспатента от 19.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709095.