

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 21.11.2011, поданное Дзе Кока-Кола Компании, корпорации штата Делавэр, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716041/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010716041/50 с приоритетом от 18.05.2010 на имя заявителя было подано обозначение «BRRRR». В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение является фантазийным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 21.06.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010716041/50. 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 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, включающими словесный элемент «BRRR», по международным регистрациям №515879, №514347, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.06.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения по всем критериям сходства обозначений;

- заявленное обозначение представляет собой слово, имеющее определенную семантику, в то время как противопоставленные обозначения являются фантазийными и состоят из двух слов «Brrr» и «Brancamenta», первое из которых повторяет начало второго и, по мнению заявителя, используется для придания особой фонетической выразительности доминирующему элементу «Brancamenta», который в свою очередь образован путем сложения основ BRANCA, воспроизводящего часть фирменного наименования правообладателя, и MENTA (в переводе итальянского «мята»);

- согласно информации, расположенной в сети Интернет, «Brancamenta» - это название алкогольного напитка, в то время, как заявитель использует заявленное обозначение для реализации и продвижения безалкогольных напитков, что обуславливает различные условия сбыта товаров и круг потребителей;

- заявитель также сообщает, что в 2010 году им разработана и запущена рекламная кампания для продвижения напитка с использованием обозначения «BRRRR», зарегистрирован субдомен и открыта вебстраница <http://brrr.coca-cola.ru/>, тем самым компания Дзе Кока-Кола активно использует заявленное обозначение

- заявитель просит принять во внимание, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010716041/50, в силу чего указанные знаки не могут препятствовать его регистрации.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.06.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010716041/50 в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем с возражением и на заседании коллегии представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения об использовании заявителем обозначения «BRRR» – [1];
- письмо ООО «Бублисиз Групп Медиа», содержащее сведения о рекламе обозначения «BRRR» – [2];
- распечатка с сайта <http://brrr.coca-cola.ru/> – [3];
- распечатки из словарей – [4];
- письмо-согласие – [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

С учетом даты (18.05.2010) поступления заявки №2010716041/50 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 №2010716041/50 представляет собой обозначение «BRRRR», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №515879 - (1) представляет собой словесное обозначение «BRRR...BRANCAMENTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №514347 - (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде изображения упаковочной емкости и стакана с напитком, а также цифровые и словесные элементы «BRANCA MENTA Brrr... Brancamenta 12 mesi d' estate».

Правовая охрана знакам (1,2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически сходный элемент «BRRRR» – «BRRR».

Семантическое сходство элементов обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий, идей (Brrr... (brrr...)) - междометье, выступающее как слово-сигнал, используемое для выражения эмоций.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32 класса МКТУ однородны, так как соотносятся между собой как род/вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2010716041/50 и знаков (1,2) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010716041/50 в отношении товаров 32 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2010716041/50 в отношении товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражения от 21.11.2011, отменить решение Роспатента от 21.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716041/50.