

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 18.03.2004 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2002728162/50, поданное КАСТЕЛЬ ФРЭР, Френч Сосьете Аноним, Франция (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002728162/50 с приоритетом от 22.11.2002 является компания КАСТЕЛЬ ФРЭР, Френч Сосьете Аноним, Франция (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CASTEL» (в транслитерации – КАСТЕЛЬ), представляющее собой фантазийное слово, являющееся частью фирменного наименования заявителя. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Экспертизой 21.11.2003 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон), и пункта 2.4 составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенных в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными/заявленными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя других лиц товарными знаками/обозначениями:

- «CASTELL DE TURIS»[1] по международной регистрации №516868 с приоритетом от 23.10.1987;
- «RON DE CASTILLO»[2] по свидетельству №128133 с приоритетом от 12.08.1993;
- «CASTILLO»[3] по заявке №95700828/50 с приоритетом от 26.01.1995;
- «Castillo»[4] по свидетельству №163493 с приоритетом от 16.07.1996.

При вынесении решения экспертизой принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Также в решении отмечено, что при установлении однородности товаров экспертиза учитывала род (вид), назначение, условия сбыта, круг потребителей, то есть признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному лицу.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 18.03.2004, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ показал, что обозначения «CASTEL», «RON DE CASTILLO», «CASTILLO», «CASTELL DE TURIS» существенно отличаются визуально за счет различной длины обозначений, различного состава и количества букв, а также наличия графических элементов в противопоставленных знаках;
- сопоставляемые обозначения также отличаются фонетически, поскольку имеют различное количество слогов, а, следовательно, различную длительность звучания;

- в сильной, ударной позиции, в сравниваемых обозначениях, оказываются совершенно разные слоги: в заявленном обозначении это слог – «ТЕЛЬ» с мягкими согласными «Т» и «Л» (CASTEL), в противопоставленных знаках «КАС» и «ИС» (CASTELL DE TURIS), «РОН» и «ТИ» (RON DE CASTILLO), «ТИ» (CASTILLO), которые отличаются ударными гласными и артикуляцией согласных;
- помимо визуальных и фонетических различий имеются расхождения в семантике сопоставляемых обозначений;
- так, заявленное обозначение представляет собой значимое слово французского языка, имеющее значение «небольшой замок», тогда как «RON DE CASTILLO» и «CASTILLO» наделены иной семантикой, обусловленной вхождением в них значимого слова испанского языка «castillo», которое ассоциируется у российского потребителя, в первую очередь, с названием известного исторического королевства Кастилия, положившего начало единому государству Испания;
- следует признать, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными и не обладают сходством до степени смешения ни фонетически, ни визуально, ни семантически;
- владелец товарных знаков «RON DE CASTILLO» [2] и «CASTILLO» [4] и заявитель по данной заявке, находятся в тесных хозяйственных связях и координируют свою деятельность на мировом рынке, включая Россию;
- в подтверждение указанного факта прикладывается оригинал письма, в котором правообладатель товарных знаков [2], [4] выражает согласие на регистрацию обозначения «CASTEL» на имя заявителя по заявке №2002728162/50.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения «CASTEL» по заявке №2002728162/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня, а именно для товаров 33 класса МКТУ – «вина».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- В.Г.Гак, К.А.Ганшина, Новый французско-русский словарь, М., «Русский язык», 1998, на 2 л. [5];
- Большой энциклопедический словарь под ред. А.М.Прохорова, М., «Большая Российская энциклопедия», 1998, на 2 л. [6];
- письмо-согласие с переводом на 2 л. [7].

Дополнительно на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 06.06.2006 заявителем были представлены распечатки сайтов из сети Интернет (на 11 л.) [8], содержащие информацию, в том числе о товарах заявителя, а также письмо-согласие от правообладателя международной регистрации №516868 (на 1 л. с переводом) [9].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (22.11.2002) поступления заявки №2002728162/50 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 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в

Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 п.14.4.2.2 (3) Правил, а именно: 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 (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «CASTEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с наклоном вправо. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании черного и белого цветов для товаров 33 класса МКТУ – «вина».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных/заявленного в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Однако, правообладателями противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] были представлены письма [7], [9], в которых компании SOCIEDAD COOPERATIVA DE EXPORTACION DE FRUTOS CITRICOS “ANECOOP S. COOP.” и Bacardi & Company Limited выразили согласие на регистрацию в Российской Федерации обозначения по заявке №2002728162/50 на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ.

В связи с этим, товарные знаки [1], [2], [4] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров.

По противопоставленной заявке №95700828/50 [3] было принято решение о регистрации её в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – “алкогольные напитки (за исключением пива), ром” (свидетельство №278851). Указанный товарный знак представляет собой словесное обозначение «CASTILLO», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [3] показал следующее.

Поскольку при исполнении словесных элементов анализируемых обозначений был использован один и тот же алфавит, цветовое сочетание, похожий вид шрифта, близкий к стандартному, и обозначения производят сходное зрительное впечатление, их следует признать графически сходными.

Словесные элементы «CASTEL» и «CASTILLO»[3] имеют различную длину, состоят из различного количества букв и слогов («CASTEL» - 6 букв, 2 слога; «CAS-TIL-LO»[3] - 8 букв, 3 слога) и, соответственно, звуков и звукосочетаний, характеризуются разным составом гласных. Наличие в противопоставленном обозначении [3] удвоенного звука «LL», расположенного в середине, а также звукосочетание «-ILLO», придает ему характерное звучание, отличное от звучания слова «CASTEL». По существу, представляется возможным говорить о сходстве звучания только начальных частей сравниваемых обозначений «CAST-», что не может рассматриваться как достаточное для признания обозначений фонетически сходными в целом.

Заявленное обозначение «CASTEL» в переводе с французского на русский язык означает небольшой замок [5]. Словесный элемент «CASTILLO»[3] является значимой полисемичной единицей испанского языка, означающей «замок, крепость, цитадель; маточник; бак, полубак» («Испанско-русский и русско-испанский словарь», «МАРТИН», Москва, 2004, с.256).

Однако наличие графического сходства, а также совпадение значения словесных элементов в разных языках не способствует признанию обозначений сходными, поскольку сравниваемые элементы не обладают сходной фонетикой, которая может вызвать смешение знаков. При этом фонетический признак является в данном случае основным критерием

оценки сходства обозначений, так как лишь незначительная часть российских потребителей, владеющая одновременно французским и испанским языками, способна точно воспринимать слова «CASTEL» и «CASTILLO» [3] в их словарном значении.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и товарный знак [3] следует признать несходными, а проведение анализа однородности указанных в перечнях данных знаков товаров и услуг не целесообразным.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволит согласиться с доводами возражения и признать заявленное обозначение, соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.03.2004, отменить решение экспертизы от 21.11.2003 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующих товаров:

Форма №

81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(511)

33 - Вина.

