

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 ППС), рассмотрела возражение от 10.09.2012, поданное по поручению компании СУАРЕС Х, С.А., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740632/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «aristocrazy» по заявке №2010740632/50 с приоритетом от 16.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам, а именно:

- с товарным знаком «ARISTOCRAT» (свидетельство №391055 с приоритетом от 26.09.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 18 класса

МКТУ на имя Исмагилова Константина Яковлевича, 121352, Москва, ул. Кременчугская, д. 5, корп. 1, кв. 201;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Ювелирный дом «Аристократ» (свидетельство №367455 приоритетом от 24.09.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ на имя ООО предприятие производственно-коммерческой фирмы «НОРД-ОСТ», 129344, Москва, ул. Верхоянская, д. 16.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.09.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «aristocrazy» (произносится как «а-рис-то-крей-зи») отличается от противопоставленных товарных знаков «ARISTOCRAT» (произносится как «а-рис-то-крат») по свидетельству №391055 и «Ювелирный дом «Аристократ» по свидетельству №367455 в фонетическом отношении в связи с различным звучанием частей «-крат» и «-крейзи», занимающих половину фонетического ряда заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №391055, а также ввиду наличия в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №367455 словосочетания «Ювелирный дом» и отличной части «-крат» в слове «Аристократ»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №391055 производят разное зрительное впечатление, поскольку выполнены разными шрифтами, имеющими индивидуальные графические особенности, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №367455 отличается от заявленного обозначения в графическом отношении ввиду того, что включает в свой состав изобразительный элемент, а, кроме того, его словесная часть выполнена буквами русского алфавита, в то время как заявленное обозначение – буквами латиницы;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга в семантическом отношении ввиду разных смысловых ассоциаций, возникающих при их восприятии, поскольку противопоставленные товарные знаки имеют вполне определенное

значение, а заявленное обозначение «aristocrazy» представляет собой изобретенное слово, состоящее из частей «aristo-» и «-crazy», что в переводе может означать «аристокрейзи» или «сумасшествие аристократии»;

- с учетом отличия сравниваемых обозначений в фонетическом, графическом и семантическом отношении можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 14, 18 классов МКТУ, содержащихся в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.12.2010) поступления заявки №2010740632/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «aristocrazy» по заявке №2010740632/50 является словесным, выполнено строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Заявленное обозначение произносится как «а-рис-то-крей-зи» и является изобретенным словом, образованным из двух лексических единиц английского языка «aristo» (сокращение от слова «aristocrat») и «crazy» (псих, сумасшедший), см. <http://slovari.yandex.ru>. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №391055 [1] является словесным и представляет собой слово «aristocrat», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение «ARISTOCRAT» произносится как «а-рис-то-крат») и в переводе с английского языка означает «аристократ» (<http://slovari.yandex.ru>). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №367455 [2] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А», расположенной на фоне щита со стилизованным орнаментом и короной, а также расположенные под ним словесные элементы «Ювелирный Дом «Аристократ», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что перечни товаров 14, 18 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков содержат либо идентичные, либо однородные товары, относящиеся к категории ювелирных изделий, хронометрических приборов, изделий из кожи. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ заявленного обозначения «aristocrazy» и противопоставленных словесного товарного знака [1], а также комбинированного товарного знака [2], индивидуализирующим словесным элементом в которых является слово «Аристократ», на предмет их тождества и сходства показал, что сравниваемые обозначения имеют фонетические отличия, обусловленные разницей их конечных частей «-crazy» и «-crat»/ «-крат».

Разницу семантического восприятия сравниваемых обозначений обуславливает изобретенный характер обозначения «aristocrazy», в то время как семантика слов «ARISTOCRAT»/ «АРИСТОКРАТ» является очевидной для российского потребителя (Аристократ - представитель высшего привилегированного слоя дворянства, знати, аристократии, см. <http://slovari.yandex.ru>). В случае информированности потребителя об этимологии слова «aristocrazy», семантика данного обозначения (аристократическое сумасшествие) существенно отличается от семантики слова «ARISTOCRAT» / «АРИСТОКРАТ», вызывает иные смысловые образы, в связи с чем отсутствует возможность ассоциирования изобретенного обозначения «aristocrazy» и обозначений «ARISTOCRAT» друг с другом и, следовательно, вывода об их принадлежности одному и тому же лицу.

Что касается графического критерия сходства, то необходимо отметить имеющиеся визуальные отличия сравниваемых обозначений. Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены разными шрифтами, имеющими свои индивидуальные особенности (тонкий/жирный, строчные/заглавные буквы). В свою очередь заявленное обозначение производит иное зрительное впечатление чем противопоставленный комбинированный знак [2] ввиду наличия в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента, а также за счет исполнения словесных элементов буквами различных алфавитов (русского и английского).

В связи с разницей восприятия сравниваемых обозначений по всем трем критериям сходства можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени их смешения.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений и, следовательно, их ассоциирования друг с другом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в решении Роспатента от 08.06.2012 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010740632/50 товаров 14, 18 классов МКТУ, не являются обоснованными.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.09.2012, отменить решение Роспатента от 08.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740632/50.