

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Игристые вина» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006721930/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006721930/50 с приоритетом от 04.08.2006 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Игристые вина», Санкт-Петербург (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МУСКАТОРЭ», выполненное буквами русского алфавита. Обозначение является фантазийным неологизмом и обладает повышенной различительной способностью благодаря испанским ассоциациям, вызываемым энергичными слогами «то-рэ».

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) 12.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006721930/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в ходе проведенного автоматизированного поиска был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «MUSCADOR» по свидетельству №116042 с приоритетом от 02.06.1992, ранее зарегистрированный на имя Компании Франсез де Гранд Вен, Франция, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.05.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «МУСКАТОРЭ» и противопоставленный знак «MUSCADOR» не обладают сходством до степени смешения, что демонстрирует сравнительная таблица, прилагаемая к возражению;

- обозначение «МУСКАТОРЭ» является фантазийным, поскольку не содержится ни в одном словаре мира;

- последние два слога заявленного обозначения могут восприниматься средним российским потребителем в качестве распространенного призыва «ТОРЭ!», повсеместно гремящего на мировых аренах при бое быков, и существенно отличающегося от ударного слога «DOR» противопоставленного знака;

- сравниваемые обозначения отличаются графически (по числу букв, по использованным шрифтам, написанию первой буквы) и фонетически (по числу слогов, по составу и количеству звуков, в том числе последних);

- то есть сравниваемые обозначения отличаются по всем критериям, перечисленным в пункте 14.4.2 Правил, что дает основание считать обозначение «МУСКАТОРЭ» и противопоставленный товарный знак «MUSCADOR» не сходными до степени смешения;

- к возражению прилагается акт экспертного исследования с заключением, выполненным специалистом-экспертом, членом Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Жарковым И.В., в котором был сформулирован вывод о том, что степень фонетического сходства слов, представленных транскрипциями [МУСКАТОРЭ] и [МУСКАДОР], выявленные визуальные и семантические различия, не являются достаточными для взаимного смешения данных слов носителями русского языка.

Лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения доводов возражения были представлены следующие материалы:

- проверка сравниваемых обозначений №30/06-3 от 28.01.2008, на 2 л. [1];
- акт экспертного исследования №ТН-11/08 от 07.04.2008, на 17 л. [2];
- диплом о лингвистическом образовании Жаркова И.В., на 1 л. [3];
- диплом кандидата филологических наук Жаркова И.В., на 1 л. [4];
- удостоверение Жаркова И.В., аккредитованного при Минюсте РФ члена гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, на 1 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2006721930/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (04.08.2006) заявки №2006721930/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от

23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 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 14.4.2.2 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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с материалами заявки №2006721930/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МУСКАТОРЭ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица товарного знака по свидетельству №116042.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «MUSCADOR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №116042 было установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №116042 предназначен для маркировки товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, за исключением пива, которые являются однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ – аперитивы, бренди, вина, водка, джин, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки спиртовые, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сидры, экстракты спиртовые, поскольку соотносятся друг с другом как род/вид, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия производства и реализации.

Исследуемые словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, в связи с чем следует признать обоснованным довод заявителя об отсутствии их графического сходства.

Звуковой анализ обозначений показал, что они являются фонетически сходными: словесные элементы включают тождественные по звучанию первые части (МУСКА-.../MUSCA -...) и сходные в звуковом отношении вторые составляющие (...-ТОРЭ/...-DOR), содержащие тождественные звуки [O], [P] и парные звуки [T]-[D]. Следует подчеркнуть, что совпадает большая часть звуков, расположенных в одном порядке.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «МУСКАТОРЭ» и «MUSCADOR» к лексике каких-либо языков служит основанием для вывода о восприятии их потребителями как фантазийных слов. В этой связи не представляется возможным провести анализ их сходства по семантическому признаку.

Довод заявителя о том, что последние два слога слова «МУСКАТОРЭ» воспринимаются в качестве распространенного призыва «ТОРЭ!», что

существенно отличает заявленное обозначение от противопоставленного товарного знака «MUSCADOR» со слогом «-DOR», является неубедительным, поскольку восприятие анализируемого знака в таком качестве средним российским потребителем материалами возражения не доказано.

Из изложенного следует, что в рассматриваемом случае при высокой степени фонетического сходства словесных элементов обозначения ассоциируются друг с другом в целом. В этой связи потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что однородная алкогольная продукция, маркированная указанными обозначениями, принадлежат одному и тому же изготовителю.

При этом графический и семантический факторы сходства имеют второстепенный характер и не изменяют вывод о сходстве знаков, поскольку использование стандартных шрифтов и отсутствие семантики у исследуемых элементов не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на различие знаков.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение по заявке №2006721930/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №116042, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2008, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006721930/50.