

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 05.11.2013, поданное ООО «Новые Технологии» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2012702007 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «Дон Жуан» в качестве товарного знака с приоритетом от 30.01.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «Дон Жуан», состоящее из двух слов и выполненное буквами русского алфавита, при этом первые буквы слов выполнены заглавными, остальные - прописными.

Решение Роспатента от 05.08.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012702007 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 10, 25, 32, 33, части товаров 29, 30 услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

- в отношении другой части товаров 29, 30 и всех услуг 43 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение согласно материалам сети Интернет (tophotels.ru, hotels.1001tur.ru) воспроизводит название отелей «Don Juan» (Дон Жуан), входящих в сеть отелей Don Juan Hotels (Испания) и не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для услуг 43 класса МКТУ на имя российского заявителя вследствие ввода потребителя в заблуждение в отношении места оказания услуг;

- в отношении части однородных товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Don Juan» [1], зарегистрированным ранее на имя «ХУАН ГОНСАЛЕС МАРТИН, С.Л.», Испания по свидетельству № 210330 (приоритет от 16.05.2000, срок действия регистрации продлен до 16.05.2020);

- в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЛЯ ДОН ЖУАНА» [2], зарегистрированным ранее на имя ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская», г. Новосибирск по свидетельству № 0360351 (приоритет от 15.02.2007);

- регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания для услуг 43 класса МКТУ обуславливает возможность использования чужой коммерческой репутации;

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, а также возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному и тому же производителю.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.08.2013 в отношении заявленных услуг 43 класс МКТУ. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) положения пункта 3(1) статьи 1483 кодекса не могут быть применены в силу принципа территориальности действия исключительного права на товарный знак и отсутствия факта введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

2) сеть испанских отелей «Don Juan» предоставляет услуги только за пределами Российской Федерации (Испания);

3) правовая защита заявленного обозначения испрашивается только на территории Российской Федерации;

4) факт производства и реализации каких-либо товаров за пределами Российской Федерации не может служить препятствием для регистрации товарного знака на территории Российской Федерации;

5) действующая правовая практика не препятствует использованию сходных обозначений для наименований гостиниц, создаваемых на территории разных государств (во многих странах используются наименования «АСТОРИЯ», «МЕТРОПОЛЬ», «НАЦИОНАЛЬ» и т.д.);

6) никакого введения потребителей в заблуждение не происходит, поскольку фактор территориального местонахождения является для потребителей очевидным и бесспорным;

7) заявленное словесное обозначение не является оригинальным изобретенным словесным элементом, а представляет собой широко известное мужское имя.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении, в том числе, всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 05.11.2013, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (30.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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.

Правилами установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

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.

Согласно требованиям 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «Дон Жуан» по заявке № 2012702007 состоит из двух слов, выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку, первые буквы выполнены заглавными, остальные – строчные. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 10, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно заключению по результатам экспертизы, на котором основано решение Роспатента, заявленное обозначение воспроизводит одноименное название отелей в Испании согласно информации, полученной из сети Интернет (tophotels.ru, hotels.1001tur.ru). Вследствие чего сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 43 класса МКТУ на имя российского заявителя, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места оказания услуг.

По смыслу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса само по себе обозначение «Дон Жуан» не может ввести потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг или нахождения лица, которое их оказывает, поскольку ассоциируется в силу своей смысловой нагрузки с определенной личностью: Дон Жуан - легендарный испанец, персонаж многих художественных произведений (около 150) [см. интернет-энциклопедия Википедия]. Заявленное обозначение не содержит в своем составе каких-либо сведений о месте оказания услуг, либо лице, которые их предоставляет. Таким образом, заявленное обозначение не может породить в сознании потребителя представление об определенном изготовителе

или месте происхождения, которые не соответствуют действительности. Следует отметить, что обозначение, способное ввести в заблуждение, предполагает субъективность восприятия обозначения и может быть основана на ассоциативной связи между заявителем обозначения и, например, лицом, оказывающим однородные услуги под тем же обозначением. Вместе с этим, необходимо отметить, что одноименный отель расположен на территории иного государства и не известен широкому кругу российских потребителей. В связи с этим заявленное обозначение не способно вводить потребителя в заблуждение в отношении места нахождения лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 0210330 с приоритетом от 16.05.2000 (срок действия регистрации продлен до 16.05.2020) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной и словесной частей. Товарный знак [1] представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, в верхней части которого расположен словесный элемент «Don Juan», выполненный в одну строку буквами латинского алфавита с графической проработкой. Словесный элемент «Don Juan» не утратил словесного характера. По центру прямоугольника расположено изображение ветки оливок. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 0360351 с приоритетом от 15.02.2007 представляет собой словосочетание «ДЛЯ ДОН ЖУАНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана противопоставленного знака [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (полное звуковое вхождение одного обозначения в другое) и семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий) критериям сходства словесных обозначений, то есть сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Так, товары 29 класса МКТУ «фруктовое желе; варенье; джемы; мармелад; глазированные фрукты», а также часть товаров 30 класса МКТУ (кондитерского свойства) в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, признаны коллегией однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. Сравнимые товары находятся в корреспондирующих, либо одинаковых классах, имеют одни и те же условия их реализации (в том числе общее место продажи), круг потребителей, относятся к одному видовому понятию «кондитерские изделия». Другая часть товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 29 класса МКТУ противопоставленного знака [1] и заявителем не оспаривается. Также коллегией выявлено, что другая часть заявленных товаров 30 класса МКТУ (в частности, «зерновые продукты; крахмал пищевой; рис; мальтоза» и др.), в отношении которой было отказано экспертизой в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, не является однородной по отношению к товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства противопоставленного знака [2], поскольку имеют разный сегмент рынка, род (вид) товаров, условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

удовлетворить возражение от 05.11.2013, изменить решение Роспатента от 05.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012702007.