

**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 27.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1075490, поданное компанией Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед, Великобритания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1075490 комбинированного знака со словесными элементами «ROYAL SALUTE DIAMOND JUBILEE», произведенной Международным бюро ВОИС 13.04.2011, с конвенционным приоритетом от 08.04.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33 и 43 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1075490 представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения герба, состоящего из двух развивающихся лент, соединенных по бокам и образующих горизонтально ориентированный овал. Справа и слева изображены стилизованные пушки, а за изображением лент находятся орудия, расположенные таким образом, что видны только их верхние и нижние части. В центре, между орудиями в верхней части изображения расположена корона с бриллиантом над ней. Внутри герба, на верхней ленте расположены словесные элементы «ROYAL SALUTE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В центре герба расположены словесные элементы «DIAMOND JUBILEE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку «ROYAL SALUTE DIAMOND JUBILEE» по международной регистрации №1075490 в отношении товаров 33 класса МТКУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1075490 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1075490 является сходным до степени смешения с товарным знаком «DIAMOND JUBILEE» по свидетельству №472091, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных товарам 33 класса МКТУ заявленного обозначения.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.02.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из графических и словесных элементов, составляющих оригинальную композицию, в связи с чем не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №472901;

- рассматриваемый знак по международной регистрации №1075490 производит достаточно яркое визуальное впечатление, в котором словосочетание «ROYAL SALUTE» и изображение стреляющих пушек уже хорошо знакомы потребителю, поскольку используются и охраняются в России на имя заявителя уже более 35 лет свидетельством на товарный знак № 58588 «ROYAL SALUTE»;

- словосочетание «DIAMOND JUBILEE», полностью образующее противопоставленный товарный знак № 472901, хотя и обладает различительной способностью в России, однако в стране заявителя такую способность утратило и стало широко употребляемым разными производителями, поскольку означает «алмазный юбилей», то есть «бриллиантовый, 60-летний юбилей правления королевы Великобритании Елизаветы II, широко отмечавшийся в 2012 году»;

- сравниваемые обозначения обладают значительными фонетическими отличиями, позволяющими потребителям легко различить их;

- виски Chivas «ROYAL SALUTE» был создан заявителем еще в 1953 году по случаю коронации королевы Елизаветы II, а в 2012 году традиция была продолжена выпуском серии виски, на которой кроме слов «ROYAL SALUTE» использовалось словосочетание «DIAMOND JUBILEE». Очевидно, что в данном случае имеет место быть развитие ранее зарегистрированного товарного знака «ROYAL SALUTE»

(международная регистрация № 58588), в котором «DIAMOND JUBILEE» играет второстепенную, временную роль.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 15.11.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1075490 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.04.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1075490 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1075490 представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения герба, состоящего из двух развивающихся лент, соединенных по бокам и образующих горизонтально ориентированный овал. Справа и слева изображены стилизованные пушки, а за изображением лент находятся орудия, расположенные таким образом, что видны только их верхние и нижние части. В центре, между орудиями в верхней части изображения расположена корона с бриллиантом над ней. Внутри герба, на верхней ленте расположены словесные элементы «ROYAL SALUTE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В центре герба расположены словесные элементы «DIAMOND JUBILEE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №472091 представляет собой словесное обозначение «DIAMOND JUBILEE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественные словесные элементы «DIAMOND JUBILEE». Кроме того, композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что словесные элементы «ROYAL SALUTE» занимают в нем второстепенное положение, и внимание потребителя будет акцентироваться именно на словосочетании «DIAMOND JUBILEE», которое воспринимается как самостоятельный элемент в силу композиционных особенностей знака. Таким образом, наличие данных словесных элементов обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

Так, словосочетание «DIAMOND JUBILEE» в переводе с английского языка означает «Бриллиантовый юбилей», см. словари Яндекс.

Фонетическое тождество словесных элементов DIAMOND JUBILEE / DIAMOND JUBILEE очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Кроме того, словосочетания «ROYAL SALUTE» (королевский салют) и «DIAMOND JUBILEE», входящие в состав заявленного обозначения не образуют устойчивой семантической композиции, поэтому правомерным является проведение анализа сходства отдельно по каждому словосочетанию.

Довод заявителя о том, что словесные элементы «ROYAL SALUTE» придают заявленному обозначению иное смысловое значение, не может быть признан обоснованным, так как в материалах возражения отсутствуют источники информации, которые позволили бы установить, что средним российским потребителем обозначение «ROYAL SALUTE DIAMOND JUBILEE» будет ассоциироваться с определенной личностью (королевой Елизаветой II).

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Исходя из изложенного, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о сходстве сравниваемых знаков по всем признакам сходства словесных обозначений.

Анализ товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, показал, что указанные товары являются однородными, поскольку относятся к алкогольным напиткам, имеют один круг потребителей, условия сбыта и одно назначение, что заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1075490, с товарами 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2012.**