

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, рассмотрела возражение от 15.12.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736513/50, поданное индивидуальным предпринимателем К.Г. Вараксиным, Россия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007736513/50 с приоритетом от 22.11.2007 на имя индивидуального предпринимателя К.Г. Вараксина, Россия, было заявлено словесное обозначение «Наполеон», выполненное строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, буква «Н»-заглавная. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 20, 25, 29, 32, 33, 34 классов МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.09.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного исторического лица - Наполеона Бонапарта, в связи с чем может ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- словесным товарным знаком «NAPOLEON» по свидетельству №155735, приоритет от 10.04.1996, зарегистрированным на имя компании «Парфюм Виа Пари», Франция, для однородных товаров 03 класса МКТУ [1];

- словесным знаком «NAPOLEON» по международной регистрации №424566, приоритет от 08.10.2008, правовая охрана предоставлена на имя «CH. & A. PRIEUR, Societe e responsabilite limitee», Франция, в отношении товаров 33 класса МКТУ [2];

- словесным знаком «COURVOISEIER LE COGNAC DE NAPOLEON» по международной регистрации №553504, приоритет от 05.02.1990, правовая охрана предоставлена на имя «COURVOISEIER (societe par actions simplifiee)», Франция, в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения [3];

- комбинированным знаком «Mandarine Napoleon Grande Liqueur Imperiale» по свидетельству №59049, приоритет от 23.10.1974, зарегистрированным на имя компании «Сопрома С.А.», Швейцария, в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных части товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения [4].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] и готов исключить из перечня товары 03, 25, 33, 34 классов МКТУ и часть товаров 32 класса МКТУ;

- слово «НАПОЛЕОН», помимо того, что оно является фамилией известного французского полководца, приобрело вторичное значение, превратившись из имени собственного в имя нарицательное. Это слово используется для указания на свойства характера «комплекс Наполеона», означает сорт яблок и название пирожных, вошло в Словарь русских имен в качестве мужского имени. В силу указанных причин слово «наполеон» в случае маркировки данным обозначением каких –либо товаров, за

исключение кондитерских изделий или саженцев, будет ассоциироваться с исключительным, высоким качеством товаров;

- слово «наполеон» в отношении мебели или напитков носит семантически нейтральный характер, поскольку оно и производные от этого слова не являются видовыми для каких-либо предметов мебели или напитков;

- в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака могут служить регистрации товарного знака «НАПОЛЕОН» по свидетельству №179358 в отношении товаров 30 классов МКТУ, зарегистрированному на ООО «Ленмороженое»; «Наполеон» по свидетельству №332004, зарегистрированному в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «АПР» и др.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007736513/50 в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 20 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению заявителем приложены:

- копии регистраций на 13 л.{1};
- копии страниц словаря с определение слова «наполеон» на 2 стр.{2}.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.11.2007) поступления заявки №2007736513/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.4.1 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Наполеон» по заявке №2007720678/50 является словесным, выполнено строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, буква «Н» - заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 20, 25, 29, 32-34 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «NAPOLEON» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «NAPOLEON» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами французского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак «COURVOISEIER» «LE COGNAC DE NAPOLEON» [3] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «COURVOISEIER» выполнен более крупным шрифтом по отношению к остальным словесным элементам. Правовая охрана представлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным, представляет собой рамку с нанесенными на нее вензелями, внутри рамки расположены в две строки словесные элементы «Mandarine Napoleon» «Grande Liqueur Imperiale», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами французского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] позволил установить, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «НАПОЛЕОН/NAPOLEON/Napoleon»

Сопоставляемые знаки выполнены в разном шрифтовом исполнении, буквами разных алфавитов, что графически различает знаки. Однако, слова «НАПОЛЕОН/NAPOLEON/Napoleon» легко прочитываются как [наполеон]. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в противопоставленном знаке [4] изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] ассоциируются в целом, что не оспаривается заявителем.

Анализ однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Необходимо отметить, что экспертиза рассматривала товары и услуги, заявленные на регистрацию, с учетом скорректированного перечня, из которого заявитель исключил товары 25, 29, 33, 34 классов МКТУ и товары 20 класса МКТУ «шкатулки для драгоценностей».

Товары 03 и 33 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-4] и товары 03 и 32 классов МКТУ заявленного обозначения идентичны или однородны в силу их соотношения между собой как «род-вид», что заявителем также не оспаривается.

Товары 20 класса МКТУ и часть товаров 32 класса МКТУ по заявке №2007736513/50 не содержатся в перечнях товаров противопоставленных свидетельств [1-4] и не являются однородными.

Принимая во внимание сходство обозначений и однородность указанных товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров 03 и 32 классов МКТУ. Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным.

В возражении заявитель просит скорректировать перечень заявляемых товаров путем исключения из него товаров 03 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ («пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; экстракты хмелевые для изготовления пива»). Указанное обуславливает отсутствие препятствия к регистрации, предусмотренные пунктом 1 статьи 7 Закона.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона позволяет установить следующее.

Анализ словарно – справочной информации показал, что словесное обозначение «Наполеон» используется в нескольких смысловых значениях (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)). Так, слово «Наполеон» означает фамилию французского императора. Кроме того, оно используется в значении «кондитерского изделия, состоящего из нескольких пластов слоеного теста» и в качестве характеристики к

человеку, считающему себя исключительной личностью и отличающимся крайним индивидуализмом.

Согласно сведениям Большой энциклопедии Наполеон – это выдающийся французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики, император Франции, заложивший основы современного французского государства. Личные качества Наполеона, его полководческое дарование сыграло огромную роль в развитии и становлении государства. «Вряд ли кто-либо из деятелей прошлого удостаивался такого внимания к личности, какое оказали Наполеону историки и писатели всех стран и народов» (см. Большая энциклопедия: В 62 томах. Т.31.-М.: ТЕРРА, 2006.-592 с.).

Анализ семантики обозначения «Наполеон» позволяет говорить о том, что российский потребитель при восприятии заявленного обозначения прежде всего будет его ассоциировать с французским императором, получившим широкую известность во многих государствах мира, в том числе и России. Изложенная информация свидетельствует о том, что обозначение «Наполеон» у российского потребителя будет вызывать ассоциативную связь с исторической личностью – Наполеоном и страной его рождения и деятельности - Францией. Таким образом, при оценке товара, маркированного заявленным обозначением, потребитель может воспринимать его как производимый во Франции.

Трактовка словесного элемента «Наполеон» как название пирожных представляется маловероятным, поскольку заявленное обозначение выполнено с заглавной буквы, что характерно для имен собственных. Довод заявителя о том, что обозначение «Наполеон» используется в качестве названия сорта яблок является неубедительным в силу отсутствия указанного значения данного слова в словарно-справочной литературе.

Относительно довода заявителя, что обозначение «Наполеон» вошло в языковой фонд русского языка в качестве обычного мужского имени и характеристики человека, считающего себя исключительной личностью, необходимо отметить следующее. Действительно, имеются источники информации {2}, в которых указаны данные значения. Однако, заявителем не показано, что это имя или характеристика человека

известны среднему российскому потребителю в качестве таковых. В этой связи возможность возникновения устойчивой ассоциативной связи обозначения «Наполеон» с мужским именем и характеристикой человека, и как следствие, отсутствие введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, не доказаны.

Коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что в отношении индивидуального предпринимателя из г. Кирова заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, вывод о том, что обозначение «Наполеон» способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.12.2009, оставить в силе решение Роспатента то 21.09.2009.**