

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 ООО «Константа», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), от 01.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467639, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011720237 с приоритетом от 27.06.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.08.2012 за №467639 на имя ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», Кемеровская обл. (далее — правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Gold Line» (в переводе с английского языка означает «золотая линия», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467639 на основании подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ» по свидетельству №469673 [1], имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, кроме того, в возражении указано, что потребитель будет введен в заблуждение относительно

производителя товаров при появлении на рынке товара, маркированного оспариваемым знаком.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки состоят из двух слов, представляют собой словосочетания, которые выполнены буквами разных алфавитов;

- основным критерием их сходства является смысловое сходство, Gold Line переводится с английского языка как «Золотая линия», следовательно, их значения полностью совпадают;

- часть товаров 32 (пиво; сула; суло виноградное; суло пивное; суло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива) и все товары 33 классов МКТУ однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленной регистрации;

- при использовании сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров у потребителя может создаваться представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что не соответствует действительности;

- потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

С учетом изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467639.

К возражению приложены следующие материалы:

- перевод сравниваемых обозначений из Интернет-словарей [2];

- заключение специалиста русского языка по результатам лингвистического исследования [3].

На заседании коллегии было представлено дополнение к возражению, в котором, в частности, указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности оспариваемого товарного знака. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки «Gold Line» и «Золотая линия» являются абсолютно разными по фонетическому признаку сходства обозначений и производят разное зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разных алфавитов и разным шрифтом;

- поскольку сравниваемые знаки выполнены на разных языках, то их некое совпадение перевода в данном случае является второстепенным признаком, что обусловлено тем, что английский язык не является родным для российского потребителя и, следовательно, на восприятие знака GOLD LINE в первую очередь будут оказывать влияние фонетический и графический признаки;

- различие сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому признакам приводит к выводу об отсутствии сходства в целом;

- нельзя согласиться с доводом возражения о том, что при совместном использовании сравниваемых товарных знаков потребитель будет вводиться в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- товары, маркированные противопоставленным товарным знаком «Золотая линия», не вводились в гражданский оборот, знак российскому потребителю не известен, что подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] в связи с его неиспользованием, поскольку его правообладатель, являющийся лицом, подавшим возражение, не представил никаких доказательств введения им или его предшественником товара под указанным товарным знаком в гражданский оборот (копия решения суда прилагается), что свидетельствует об отсутствии реальной угрозы смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467639 .

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.06.2011) правовая база для оценки его 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса 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 2.5.1 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Gold Line», в переводе с английского языка означающее «золотая линия» (см. Яндекс. Словари АБВУУ Lingvo), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Возражение основано на наличии сходного, по мнению лица, подавшего возражение, до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного ранее на имя лица, подавшего возражение. При этом вывод о сходстве знаков основан на семантическом тождестве обозначений «Gold Line» и «ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ».

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Gold Line» произносится как «Голд Лайн», состоит из двух слов, двух слогов и восьми звуков. Противопоставленный знак «ЗОЛОТАЯ

ЛИНИЯ» состоит из двух слов, семи слогов и двенадцати звуков. Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются количеством слогов, букв и звуков, составом согласных и гласных звуков, отсутствуют также совпадающие слоги и звукосочетания в составе обозначений, что позволяет признать сравниваемые обозначения не сходными фонетически.

Оспариваемый товарный знак также не является сходным графически с товарным знаком [1], поскольку сравниваемые знаки имеют разную длину и выполнены буквами разных алфавитов, начертание которых существенно отличается, что свидетельствует о разном зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями.

Сравниваемые товарные знаки «Gold Line» и «ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ» являются сходными семантически, поскольку имеют одинаковое смысловое значение в английском и русском языках соответственно.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №467639 и противопоставленный товарный знак [1] являются несходными фонетически и графически, что лицом, подавшим возражение, не оспаривается. Наличие у сравниваемых обозначений одинаковых смысловых значений в разных языках не позволяет сделать вывод о наличии сходства сравниваемых товарных знаков, так как они не ассоциируются друг с другом в целом за счет отсутствия у них фонетического и визуального сходства. В связи с указанным сравниваемые товарные знаки не могут считаться сходными до степени смешения (см. пункт 14.4.2 Правил).

В данном случае анализ однородности перечня товаров, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых товарных знаков, является нецелесообразным, поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №467639 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, обозначение «Gold Line» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что потребитель будет введен в заблуждение при совместном использовании сравниваемых товарных знаков, не подтвержден документально. Кроме того, следует отметить, что представленное правообладателем решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-125509/12, касающееся рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ» по свидетельству №469673[1] в связи с его неиспользованием, свидетельствует о том, что товары, маркированные указанным знаком не вводились в гражданский оборот, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №467639 не соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 и подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.02.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №467639.