

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, рассмотрела возражение от 10.04.2014, поданное компанией «PERNOD RICARD, société anonyme», Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1128947, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1128947 с конвенционным приоритетом от 24.04.2012 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 03.09.2012 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1128947 представляет собой обозначение, содержащее словесный элемент «Spiritsof Entrepreneurs», в котором седьмая буква («s») выполнена как изобразительный элемент.

Роспатентом 21.03.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1128947 в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 1128947 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 1128947 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица («ROLEX SA Marques et

Domaines », Швейцария) знаками: «ESPRIT D'ENTREPRISE» (международная регистрация № 643139, конвенционный приоритет 13.01.1995) [1], «SPIRIT OF ENTERPRISE» (международная регистрация № 643137, конвенционный приоритет 13.01.1995) [2].

В заключении проведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков и возможности их смешения в гражданском обороте.

Также в заключении проанализированы доводы о факте регистрации обозначения в других государствах и отмечено, что российским законодательством не предусмотрена регистрация знака только на данном основании.

В палату по патентным спорам 10.04.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного знака представляет собой сочетание двух слов, «Spiritsof» и «Entrepreneurs», при этом вторая английская буква «S» в слове «Spiritsof» выполнена в виде стилизованного изображения «небрежного мазка кистью»;

- оригинальный шрифт, цветовое исполнение знака, наличие оригинального изобразительного элемента придает обозначению дополнительную различительную способность и оригинальность, по сравнению с противопоставленными знаками, выполненными стандартным шрифтом;

- указанное серьезное отличие в общем зрительном восприятии сравниваемых обозначений достаточно для того, чтобы сделать вывод об отсутствии сходства между ними;

- согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ (постановление Президиума № 3691/06 от 18.07.2006) - «вывод о сходстве должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления)»;

- фонетически знаки также разнятся – произносятся как: «Спиритсофэнтэрпренёрс», «эспритдэнтрепрайз» и «спиритофэнтэрпрайз»;

- словесные элементы, включенные в сравниваемые знаки, не представляют собой единых устойчивых словосочетаний, которые могут быть однозначно переведены на русский язык. Более того, и что немаловажно, каждое из слов имеет множество значений в переводе на русский язык, что не было учтено экспертизой (далее в возражении приведены словарные значения слов, входящих в знаки, и приведены возможные переводы словосочетаний);

- с учетом того, что все словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены на иностранных языках (английском и французском), а их использование предполагается на территории России, имеется большая доля вероятности их перевода российским потребителем по-разному, в зависимости от знаний того или иного языка;

- экспертизой не было принято во внимание наличие и действие на территории России национальных товарных знаков на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров, которые в переводе на русский язык являются тождественными, что не мешает им сосуществовать на одном потребительском рынке (в возражении приведены примеры подобных знаков: «CARTE NOIRE» и «Черная Карта», «GOLD LEAF» и «ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1128947 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.04.2012) международной регистрации № 1128947 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Знак по международной регистрации № 1128947 представляет собой обозначение «», включающее в свой состав элементы «Spiritsof» и «Entrepreneurs», выполненные строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные, а седьмая буква («s») стилизована. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «bleu et rouge» в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ESPRIT D'ENTREPRISE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, во втором слове имеется надстрочный знак «'». Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «SPIRIT OF ENTERPRISE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1128947 и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что характер графического исполнения знака по международной регистрации № 1128947 (выделение слов и изобразительного элемента «s» цветом, зрительное разделение данным элементом слов «Spirit» и «of», исполнение слов с заглавных букв) свидетельствует о том, что знак представляет собой словосочетание «Spirit (s) of Entrepreneurs».

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой словосочетания «ESPRIT D'ENTREPRISE» и «SPIRIT OF ENTERPRISE».

Анализ словарных источников показал, что все слова являются лексическими единицами:

«spirit» – (англ.) дух; духовное начало; душа; сущность; истинный смысл;

«of» – предлог в английском языке, передает значение русского родительного падежа, связанное с ним существительное отвечает на вопросы «кого? чего?», а сам предлог на русский язык не переводится;

«entrepreneurs» – (англ., нем., франц.) предприниматель, бизнесмен, делец;

«esprit» – (англ., нем., франц.) дух, ум, рассудок, остроумие;

«entreprise» – (франц.) предприятие, предпринимательство, подряд;

«d'» - предлог во французском языке, передает, в том числе значение русского родительного падежа (предмет и его принадлежность).

Анализ приведенных значений показывает, что все три сравниваемых словосочетания построены по одному принципу и имеют подобие заложенных в них понятий и идей – «дух предпринимателя/предпринимательства», «предприимчивость», что свидетельствует о семантическом сходстве сопоставляемых знаков.

С точки зрения фонетики каждое обозначение содержит в своем составе фонетически близкие элементы «Spirit/ESPRIT/SPIRIT», «Entrepreneurs /D'ENTREPRISE/ ENTERPRISE». Данные элементы имеют одинаковое или близкое

количество букв (звуков), близкие или совпадающие слоги и тождественный или близкий состав гласных и согласных звуков, при этом взаимное расположение слов также совпадает. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

Сравниваемые слова выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в шрифтовом исполнении букв (оригинальность исполнения знака по международной регистрации № 1128947 – цветовое решение и стилизация буквы «s») не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Таким образом, в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности услуг, необходимо отметить, что услуги 41 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сопоставляемых регистраций, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют близкие назначение, условия оказания и круг потребителей. Указанное заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что знак по международной регистрации № 1128947 в отношении услуг 41 класса МКТУ сходен до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2], в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации по основаниям пункта б статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2014.