

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поданное Ричмонд Тобакко Компани ЛТД, Великобритания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708748, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013708748 с датой подачи от 19.03.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BOURBON'S HERITAGE**», выполненное стандартным шрифтом в латинице.

Роспатентом 20.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**BOURBON**» в переводе с английского языка означает сорт виски, производимый в США, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров 30 класса МКТУ, а также заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «**IPANEMA BOURBON**» по свидетельству №457278 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, словесным

элементом «**BOURBON**» комбинированного товарного знака по свидетельству № 359330 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 19.06.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.06.2015, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- Bourbon имеет несколько значений, в том числе Бурбон (член Французской династии Бурбонов), консерватор, реакционер;

- действительно, для товара «виски» обозначение «Bourbon» может быть признано описательным, для «водки» - ложным, а для товаров 30 класса МКТУ, например, «кофе» является фантазийным;

- совершенно очевидно, что потребитель, увидев банку кофе, маркированную заявленным обозначением, не подумает, что это виски, следовательно, вывод экспертизы о том, что обозначение «Bourbon's heritage» способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными экспертизой товарными знаками [1-2], поскольку слово «BOURBON» входит в состав ряда товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе товарные знаки [1-2], а также товарные знаки «GOLDEN FLOWER OF BOURBON», «ORIGINAL LABEL OF BOURBON», «BLACK LABEL OF BOURBON», которые зарегистрированы для всего перечня товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица, что позволяет считать слово «BOURBON» «размытым» между различными производителями, что исключает возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности заявленного обозначения и вышеуказанных знаков одному лицу.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.03.2013) подачи заявки №2013708748 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.2 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**BOURBON'S HERITAGE**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.


Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание, которое в переводе с английского языка означает «Наследие Бурбонов» (См. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo).

С учетом указанного смыслового значения заявленное обозначение носит фантазийный характер и не указывает ни на вид товаров, ни на какие-либо другие характеристики товаров. Фантазийный характер обозначения не позволяет признать его ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, как это указано экспертизой.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708748 основан также на несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками [1 - 2].



Противопоставленный товарный знак [1]  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**BOURBON**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным на фоне изображения красного круга с золотым контуром. Над элементом «**BOURBON**» расположено изображение японского иероглифа. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – «какао, напитки какао, чай, напитки на основе чая».

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «**IPANEMA BOURBON**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товара 30 класса МКТУ – «кофе».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное словесное обозначение и противопоставленные знаки [1 - 2] не являются сходными до степени смешения, что обусловлено следующим.

Заявленное обозначение «**BOURBON'S HERITAGE**» и противопоставленный комбинированный товарный знак со словесным элементом «**BOURBON**» [1] отличаются между собой фонетически, поскольку они состоят из разного количества словесных элементов, слогов, букв и звуков, и, несмотря на то, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «**BOURBON**», указанный товарный знак не ассоциируется с заявленным обозначением в целом, что обусловлено следующим.

Словесное обозначение «**Bourbon**» переводится с английского языка как «реакционер, консерватор, королевская династия Бурбонов, бурбон(сорт американского виски), название острова во Французской Гвинее (сейчас Реюньон), название округов в США и др.»(см. Яндекс. Словари. Википедия). Обозначение «**BOURBON'S HERITAGE**» с английского языка может быть переведено как «наследие Бурбонов». Сравнение указанных смысловых

значений показывает, что они отличаются между собой, что позволяет признать сравниваемые обозначения несходными семантически.

Сравниваемые обозначения не являются сходными визуально, поскольку в отличие от заявленного обозначения, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, знак [1] является комбинированным, выполнен с использованием изобразительных элементов, в красной, черной, золотой и белой цветовой гамме. Кроме того, обозначения имеют разную длину за счет разного количества входящих в них словесных элементов, что свидетельствует о разном общем зрительном впечатлении, создаваемом сопоставляемыми знаками в целом.

Заявленное обозначение «**BOURBON'S HERITAGE**» также не является сходным до степени смешения с товарным знаком «**IPANEMA BOURBON**»[2], поскольку они отличаются по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено разным составом согласных и гласных звуков. Несмотря на наличие в знаках сходных элементов «**BOURBON'S**» и «**BOURBON**», они занимают разное положение в обозначениях.

Следует отметить, что в отношении товара «кофе», для которого зарегистрирован товарный знак [2], словесный элемент «**BOURBON**» является так называемым «слабым» элементом обозначения, поскольку Бурбон, согласно сведениям из сети Интернет, это разновидность сорта кофе, которая произрастает в Бразилии и названа по наименованию острова Бурбон. В результате основную индивидуализирующую нагрузку в знаке [2] несет словесный элемент «**IPANEMA**». Сравнение его с заявленным обозначением показало отсутствие между ними фонетического сходства.

Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются своими начальными частями, с которых начинается восприятие товарных знаков потребителями. Оценить семантическое сходство знаков не представляется возможным, поскольку противопоставленный знак [2] не имеет смыслового значения.

В силу указанного коллегия полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются сходными между собой, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2013708748, и товаров «какао, напитки какао, чай, напитки на основе чая; кофе», в отношении которых действуют знаки [1-2] показал, что товары «кофе, чай, какао и заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки на базе какао, напитки кофейные, напитки чайные, напитки кофейно-молочные, напитки какао-молочные, цикорий(заменитель кофе), чай со льдом» заявленного перечня являются однородными указанным товарам 30 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку имеют один вид, принадлежат к одним родовым группам и имеют одинаковое назначение. Остальные заявленные товары 30 класса МКТУ следует признать неоднородными, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Вместе с тем, следует отметить, что ввиду установленного несходства сравниваемых обозначений опасность смешения указанных товаров в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение по заявке №2013708748 соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2015, отменить решение Роспатента от 20.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708748.**