

## 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 №2013708749, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013708749 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 комбинированное обозначение

  
BOURBON'S

, состоящее из словесного элемента «**BOURBON'S**», выполненного стандартным шрифтом в латинице, над которым расположено стилизованное изображение короны.

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» 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 выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.03.2013) подачи заявки №2013708749 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

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.

  
BOURBON'S

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «BOURBON'S», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, со стилизованным изображением короны над ним.

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

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит слово «BOURBON», которое в переводе с английского языка означает «реакционер, консерватор, королевская династия Бурбонов, сорт американского виски, название острова во Французской Гвинее (сейчас Реюньон), название округов в США и др.» (См. Яндекс. Словари АБВУЯ Lingvo) с апострофом и буквой «S». Наличие в обозначении «BOURBON'S» апострофа и буквы «S» в соответствии с правилами английского языка свидетельствует о принадлежности кому-либо. В


данном случае, принимая во внимание наличие в заявленном обозначении стилизованного изображения короны, обозначение «BOURBON'S» будет восприниматься как «принадлежащий королевской династии Бурбонов».

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 №2013708749 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 комбинированное обозначение и противопоставленный комбинированный знак [1] являются сходными до степени смешения, что обусловлено фонетическим и семантическим сходством их словесных элементов «BOURBON'S» и «BOURBON».

Фонетическое сходство обозначений достигается за счет полного фонетического вхождения знака [1] в заявленное обозначение. Близкое смысловое значение словесных элементов «BOURBON'S» и «BOURBON» свидетельствует об их семантическом сходстве.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак со словесным элементом «BOURBON» [1] отличаются между собой изобразительными элементами и цветовой гаммой. Вместе с тем, использование при выполнении словесных элементов букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает сравниваемые знаки визуально.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2013708749, и товаров «какао, напитки какао, чай, напитки на основе чая», в отношении которых действует знак [1] показал, что товары «чай, какао, напитки на базе какао, напитки чайные, напитки какао-молочные, чай со льдом» заявленного перечня являются однородными указанным товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку они имеют один вид, принадлежат к одним родовым группам и имеют одинаковое назначение.

С учетом указанного следует признать, что в отношении указанных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «IPANEMA BOURBON»[2], поскольку они отличаются по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, а также создают разное общее зрительное впечатление.

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. Сравнение «сильного» элемента знака [2] «IPANEMA» с заявленным обозначением «BOURBON'S» свидетельствует об отсутствии фонетического сходства, что обусловлено отсутствием совпадающих слогов и звукосочетаний, разным количеством слогов, разным составом букв и звуков.

Оценить семантическое сходство знаков не представляется возможным, поскольку противопоставленный знак [2] не имеет смыслового значения.

Различная длина сравниваемых обозначений, а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде короны приводят к разному зрительному восприятию обозначений и, как следствие, к отсутствию между ними графического сходства.

В силу указанного коллегия полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными между собой, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2013708749, и товаров, в отношении которых действует знак [2] показал, что товары «кофе, заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, цикорий (заменитель кофе)» заявленного перечня являются однородными товару «кофе» противопоставленного знака, поскольку они 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 №2013708749 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2013708749, за исключением товаров «чай, какао, напитки на базе какао, напитки чайные, напитки какао-молочные, чай со льдом», 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 №2013708749.**