

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 11.05.2006 на решение экспертизы от 22.11.2005 по международной регистрации №732579, поданное компанией Plus Warenhandels-gesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №732579, с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 23.06.2004 испрашивается заявителем сроком на 10 лет в отношении товаров 33 класса МКТУ «спиртные напитки».

Знак по международной регистрации №732579 представляет собой словесное обозначение «St.John's», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.11.2005 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №732579 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне, мотивированное несоответствием ее требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя других лиц словесным товарным знаком «ДЖОН» по свидетельству №242446 [1] и с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный

элемент «Sir JOHN'S» по свидетельству №229218 [2], в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Экспертиза отмечает, что в рассматриваемом случае определяющим признаком сходства является фонетическое сходство заявленного обозначения и словесных составляющих противопоставленных товарных знаков [1], [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.05.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- семантически сравниваемые знаки следует признать несходными, т.к. заявленное обозначение является изобретенным словом, носящим фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ, в переводе с английского языка означает «что-то, принадлежащее Святому Джону, Праведнику Джону, Святоше Джону, Пуританину Джону». В то время как товарный знак [1] представляет собой мужское имя, а знак [2] переводится с английского языка как «что-то, принадлежащее господину Джону»;

- фонетически сопоставляемые знаки произносятся также по-разному. Заявленное обозначение произносится как «Сейнджонс», а противопоставленные товарные знаки - «Джон» [1] и «Сёджонс» [2];

- отличие по визуальному признаку сходства обусловлено тем, что рассматриваемое обозначение «St.John's» выполнено в виде двух слов буквами латинского алфавита, первое из которых является краткой формой слова «Saint», при этом после буквы «t» стоит точка, а после буквы «n» в слове John's – апостроф, что придает знаку дополнительную различительную способность. В свою очередь товарный знак [1] состоит из одного слова, выполненного в кириллице, а сопоставляемый знак [2] является этикеткой, которая помимо изобразительных элементов, включает словесный элемент «Sir John's»;

- правовая охрана международной регистрации №732579 испрашивается в отношении товаров «спиртные напитки», которые являются не однородными товарам «вина», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №732579 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 11.05.2006 неубедительными.

С учетом даты территориального расширения (23.06.2004) международной регистрации №732579 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил учитывается

принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Международная регистрация №732579 представляет собой словесное обозначение «St.John's», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение «St.John's» в контексте с заявленными товарами может быть переведено с английского языка как спиртные напитки Святого Джона или от Святого Джона (St. от Saint – святой) (см. В.К.Мюллер, Англо-русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1956г., с.696, 678).

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и состоит из выполненного заглавными буквами русского алфавита слова «ДЖОН». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2] представляет собой этикетку прямоугольной формы, закругленную сверху и снизу, содержащую словесный элемент «Sir JOHN'S», выполненный буквами латинского алфавита бежевым цветом. Под словесным элементом в овале размещено изображение человека в одежде. Остальные изобразительные и словесные элементы являются незначительными, выполнены более мелко. Следует отметить, что основным элементом в данном знаке является словесный элемент «Sir JOHN'S», поскольку он расположен в верхней части знака, с которой, как правило, начинается визуальный обзор, и являясь словесным, в большей части, чем изобразительный элемент, акцентирует на себе внимание. В свою очередь изобразительный элемент в виде человека усиливает смысловое значение словесного элемента «Sir JOHN'S», которое в переводе с английского языка на русский язык может трактоваться как товары и услуги, произведенные «сэрм или господином Джоном» (Sir - сэр, господин, сударь) (см. словарь там же, с.550). Обозначение исполнено в красном,

темно-красном, светло-коричневом, черном, белом, голубом, желтом, бежевом, коричневом, желто-зеленом цветовых сочетаниях. Знаку предоставлена правовая охрана для сопровождения товаров 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ словесных элементов заявленного обозначения «St.John's» и противопоставленных товарных знаков «ДЖОН» и «Sir JOHN`S» показал следующее.

В словосочетаниях «St.John's» и «Sir JOHN`S» сильной частью является слово «John's», т.к. именно на него падает логическое ударение и именно оно является основным элементом. Дополнительные элементы в знаках «St.» и «Sir» указывают на характеристику существительного в родительном падеже «John's», поэтому они не вносят достаточной различительной способности при установлении сходства знаков.

В связи с этим, по признакам семантического сходства сравниваемые знаки следует признать сходными до степени смешения, поскольку они содержат в своем составе общий словесный элемент «John's/Джон», который представляет собой мужское имя (смотри значения выше).

Фонетическое сходство словесных элементов выражается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, заключающиеся в использовании несовпадающих шрифтов при написании словесных элементов [1], а также в наличии различных дополнительных изобразительных и словесных элементов в знаках [2], не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «John's/Джон».

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ международной регистрации №732579 «спиртные напитки» и товаров 33 класса МКТУ «вина; алкогольные напитки [за исключением пива]», указанных в противопоставленных товарных знаках [1, 2] показал, что они являются однородными, поскольку реализуются в

одних и тех же отделах (секциях, прилавках), предназначены для одних целей (получить расслабляющий, одурманивающий эффект, снять напряжение и т.д.), имеют один круг потребителей (лица, употребляющие алкогольные, в том числе и слабоалкогольные напитки).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по международной регистрации №732579 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.05.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 22.11.2005.