

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 от 19.04.2011, поданное компанией «Leblon Holdings, LLC», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.07.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703051/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009703051/50 с приоритетом от 18.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LEBLON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.07.2010 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Lebon Лебон» по свидетельству №368840 с приоритетом от 01.03.2007, ранее зарегистрированным на ЗАО «ПРОКОС» для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.04.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются фонетически несходными, поскольку содержат разное количество слов, букв, звуков и слогов. Наличие в противопоставленном товарном знаке двух слов делает его произношение отличным от звучания заявленного обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак несходны по визуальному критерию, поскольку производят различное зрительное впечатление;

- семантика заявленного обозначения «leblon» происходит от названия одного из районов Рио-де-Жанейро, которое, в свою очередь происходит от фамилии француза Чарльза ле Блона, которому когда-то принадлежали эти земли. Кроме того, заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя. Противопоставленный знак является изобретенным словом, что обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения по смысловому критерию сходства;

- доверитель производит специфический и редкий для российского потребителя товар – кашасу, в то время как владелец противопоставленного товарного знака производит красное сухое вино;

- кашаса (ром) и вино – различные алкогольные напитки, изготавливаемые по разной технологии, с использованием различных исходных материалов, на различных производственных базах, в различных условиях;

- в продаже иностранные крепкие и дорогостоящие напитки, такие как ром, виски, располагаются на разных полках, нежели вино, а потребители при выборе и покупке дорогостоящего товара, каким является бразильский ром «leblon», бывают особенно внимательны к наименованию товара, его производителю и стране происхождения;

- благодаря инвестициям компании «Bacardi Limited» в производителя кашасы «Леблон Холдингс ЛЛК», было привлечено внимание к компании заявителя и производимой им продукции, в результате чего российский потребитель знаком с ними.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка страниц из сети Интернет о деятельности ЗАО «ПРОКОС» на 12 л. [1];

- распечатки страниц из сети Интернет, касательно продукции заявителя на 6 л. [2];
- распечатки из энциклопедии Википедия информации о вине, роме, кашасе на 6 л. [3].

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.02.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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, 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 пункте 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «LEBLON» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров «кашаса (бразильский ром)» 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Lebon Лебон» по свидетельству №368840 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского алфавитов в две строки, буквы «Л» и «L» - заглавные. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) не выявил лексического значения этого слова. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, «LEBLON» [l e b l o n], «Lebon Лебон» [l e b o n] [л е б о н] характеризуются совпадением большинства звуков, расположенных в одинаковой последовательности, чем обуславливается их фонетическое сходство. Заявленное обозначение содержит в своем составе только один отличающийся звук «l», находящийся в середине слова, который незначительно удлиняет звукоряд и не добавляет всему обозначению в целом существенного отличия, благодаря которому заявленное обозначение имело бы качественно иное звучание.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексических значений слов «LEBLON», «Lebon», «Лебон», что позволяет сделать вывод об их фантазийности. Ввиду изложенного не возможно их сравнение по семантическому критерию сходства. При этом, в случае отсутствия смысловых значений у сравниваемых обозначений решающим становится их фонетическое звучание.

Доводы заявителя о различных ассоциациях, положенных в основу сравниваемых обозначений являются неубедительными, поскольку материалы возражения не содержат каких-либо словарно-справочных источников информации, которые бы подтверждали данный довод.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены в черном цвете, стандартным шрифтом, что усиливает сходство сравниваемых обозначений. Исполнение словесных элементов «LEBLON» и «Лебон» буквами разных алфавитов несколько разнит знаки. Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку его внешний вид требует более детального осмысления при восприятии обозначения.

Относительно однородности товаров перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Однородность товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не вызывает сомнений и обусловлена их соотношением между собой как «род-вид».

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод заявителя о том, что он и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность в совершенно разных сферах (производство вина и производство кашасы), не может быть принят во внимание, поскольку данный факт противоречит перечням товаров 33 класса МКТУ сравниваемых обозначений. Кроме того, вино и кашаса также являются однородными товарами, поскольку относятся к одному и тому же роду продукции – алкогольные напитки. Эти товары имеют общие признаки, а именно – круг потребителей, одинаковое назначение, условия реализации через розничную сеть.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, обозначение «LEBLON» по заявке №2009703051/50 и противопоставленный ему знак «Lebon Лебон» являются сходными до степени смешения. В связи с этим соответствующий вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 19.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2010.