

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.04.2016 (далее – Роспатент), поданное индивидуальным предпринимателем Руденко Юлией Павловной, г. Химки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730328, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013730328, поданной 03.09.2013, заявлено словесное обозначение «Chanson de Paris», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Роспатентом 24.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение «Chanson de Paris» представляет собой словосочетание французского происхождения, в связи с чем оно не может быть

зарегистрировано на имя заявителя из России, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места производства товаров.

В связи с этим заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №268757 (с приоритетом от 05.10.2001) и №509408 (с приоритетом от 31.01.2013), зарегистрированными на имя ЗАО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАДИОКАНАЛ» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных заявленным.

В связи с этим заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 25.04.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с утверждением, что обозначение «Chanson de Paris» может создать у потребителя ложное ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров;

- между заявителем, ООО «РусАлкоИмпорт» и Alchemy Wines Ltd был заключен договор о намерениях, в соответствии с которым Alchemy Wines Ltd приняло на себя гарантии по обеспечению производства и поставки в Россию вина, производимого во Франции по заказу заявителя, а ООО «РусАлкоИмпорт» приняло на себя обязательства по таможенному оформлению поставляемой продукции;

- обозначение «Шансон» воспринимается потребителем как авторская песня или популярный в России жанр музыки, в связи с чем заявленное обозначение «Chanson de Paris» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013730328 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В качестве подтверждения своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию договора о намерениях от 27.08.2015 [1];
- копию контракта №1714 от 27.03.2014, заключенного между Alchemy wines Ltd и LES CELLIERS [2];
- копию договора на оказание услуги разработки графического дизайна этикетки с маркировкой «Chanson de Paris» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.09.2013) поступления заявки №2013730328 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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) 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 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 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013730328 заявлено словесное обозначение «Chanson de Paris», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников, словосочетание «Chanson de Paris» может переводиться на русский язык как «Песня Парижа» или «Парижская песня» (Chanson – «песня», de – предлог, выражающий предмет и принадлежность его, Paris – «Париж» см. www.translate.academic.ru).

В связи с этим, необходимо отметить, что у потребителя, владеющего французским языком, заявленное обозначение может вызвать ассоциации с музыкой, например, с песнями о Париже. Очевидно, что по своей семантике данное обозначение не является названием географического объекта, и, следовательно, не воспринимается как указание на место производства товаров, а вызывает ассоциации с французскими мелодиями

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих

товаров обозначений иностранного происхождения является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

С учетом изложенного, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что обозначение «Chanson de Paris» может вызвать у потребителя однозначные ассоциации с производителем товаров 32 и 33 классов МКТУ, находящимся в Париже.

Вместе с тем, название «Chanson de Paris» выбрано не случайно, возможные ассоциации с Францией, Парижем обусловлены особенностями хозяйственной деятельности заявителя. Так, представленные им материалы свидетельствуют о его намерениях заниматься продвижением товаров, производимых во Франции по его заказу. Это подтверждается условиями, оговоренными в трехстороннем договоре о намерениях [1], в которые входит производство указанных товаров французским производителем с использованием разработанных заявителем этикеток. Контракт №1714 от 27.03.2014, заключенный между Alchemy wines Ltd и LES CELLIERS [2] подтверждает место происхождения товаров (Франция), которые заявитель планирует ввести в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В связи с изложенным, коллегия считает, что заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места их производства, и, следовательно, соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный знак по свидетельству №268757 [4] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «ШАНСОН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенное справа от него стилизованное изображение сидящего человека в шляпе, держащего гитару.

Противопоставленный знак по свидетельству №509408 [5] представляет собой словесное обозначение «ШАНСОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4-5] показал следующее.

Обозначение «Chanson de Paris» представляет собой словосочетание, в котором слова согласованы грамматически и по смыслу, поэтому его целесообразно рассматривать в целом.

В связи с этим, коллегия считает, что заявленное обозначение и словесный элемент «ШАНСОН», входящий в противопоставленные знаки [4-5] различаются фонетически, в силу того, что имеют разное количество слогов и звуков ([шан-сон] – [шан-сон-дэ-па-ри]), то есть имеют разную фонетическую длину. Кроме того, выполнение сопоставляемых словесных элементов буквами разных алфавитов обуславливает различное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Сравниваемые обозначения различаются по своей семантике: «шансон» – определенный жанр русской музыки, включающий блатные песни, городской романс, эмигрантские песни. «Chanson de Paris» переводится на русский язык как «Парижская песня» и вызывает ассоциации с характерной песенной мелодикой.

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [4-5], что позволяет сделать вывод об его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.04.2016, отменить решение Роспатента от 24.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730328.