

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 02.07.2007, поданное "The Xante Company AB Box 3097", Швеция (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение экспертизы) от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 794310, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 794310 знака с приоритетом от 12.01.2002 произведена на имя компании "The Xante Company AB Box 3097", Швеция в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №794310/50.

В соответствии с уведомлением международного бюро ВОИС EXN2005/48 территориальное расширение на Российскую Федерацию было произведено 11.10.2005.

Знак по международной регистрации № 794310 представляет собой словесное обозначение "XANTE", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 794310 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ мотивировано несоответствием её требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение "ХАНТЕ" сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками со словесными элементами «XENTA ABSENTA» по международной регистрации № 843319 с приоритетом от 13.09.2004 и по международной регистрации № 834214 с приоритетом от 20.02.2004.

В решении экспертизы указано, что сходство заявленного обозначения "ХАНТЕ" и противопоставленных международных регистраций знаков со словесным элементом «XENTA» обусловлено, в первую очередь, сходством словесного элемента «XENTA», который занимает доминирующее положение в противопоставленных знаках, т.к. именно этот словесный элемент занимает в них главное положение.

Сходство сопоставляемых обозначений, по мнению экспертизы, обусловлено признаками фонетического сходства, имеется в наличии одинаковое количество и один и тот же набор согласных и гласных букв/звуков в сопоставляемых словах, перестановка местами гласных букв «А» и «Е», по мнению экспертизы, не мешает фонетическому сходству слов. Некоторые визуальные различия сравниваемых обозначений не приняты во внимание экспертизой, поскольку в сопоставляемых обозначениях присутствуют такие графические признаки сходства как вид шрифта (латинский), расположение букв в словах по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написаны слова. При установлении сходства сопоставляемых знаков учитывалась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров одному производителю.

В возражении от 02.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы об

отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, приводя следующие доводы:

- противопоставленные в решении экспертизы товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

- сравниваемые элементы XENTA ABSENTA и XANTE имеют различную длину звукового ряда и отличающийся состав гласных и согласных, именно заявленное обозначение состоит из шести звуков, 5 букв, 2 слогов, в то время как противопоставленные товарные знаки состоят из 2 слов, 13 букв и 13 звуков, то есть звуковой ряд противопоставленных знаков практически в два раза длиннее. Различное расположение гласных букв «А» и «Е» существенно влияет на фонетику знаков, так как звучание знаков совершенно различно;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения в целом не имеют прямого перевода, все же они будут вызывать определенные и совершенно различные ассоциации у российских потребителей, поскольку словосочетание XENTA ABSENTA противопоставленного знака, не имеющее смыслового значения, будет восприниматься как «абсент ксента», а слово «XANTE» не будет ассоциироваться с каким-либо определенным понятием;

- сравниваемые знаки производят совершенно различное впечатление, что подтверждается и решением экспертизы, поскольку противопоставленные знаки имеют ярко выраженный изобразительный ряд, включающий яркую цветовую гамму, вертикальное построение знаков, оригинальный шрифт исполнения словесных элементов;

- противопоставляемыми товарными знаками маркируется один вид алкогольных напитков, а именно абсент, который в магазинах обычно выделен в отдельную группу напитков, так как является специфическим видом алкогольной продукции, потребляемой в основном знатоками и любителями этого напитка из полыни, который при употреблении

вызывает вполне определенный и ожидаемый любителями напитка эффект;

- российские потребители ассоциируют этот напиток в первую очередь с Францией, так как в основном знакомы с этим напитком и создаваемым им эффектом в связи с работами импрессионистов, таких как Мане, Дега, Пикассо, произведениями Бодлера, Оскара Уайлда, а в словарях, в частности в Малом Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, этот напиток указывается как полынная водка (Франция);

- знаки с указанием названия такого хорошо известного и специфического напитка, не могут быть смешаны потребителями со знаками, которыми маркируются иные напитки, в частности спиртовые напитки заявителя из Швеции, не производящего абсент, и не ассоциируются с этим видом напитка, а, следовательно, и со знаками, которыми они маркируются.

К возражению приложены следующие информационные материалы:

- перевод из электронного словаря ПРОМТ на 2 л. [1];
- информация из Интернет из поисковой системы Google на 2 л. [2];
- информация из Интернет из поисковой системы Яндекс на 2 л. [3];
- информация из Интернет – статья об абсенте на 2 л. [4];
- выдержка из электронной версии Малого Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона на 1 л. [5];
- сведения о международной регистрации № 794310 с переводом на русский язык перечня товаров 33 класса на 2 л. [6];
- сведения о международной регистрации № 843319 с переводом на русский язык перечня товаров 33 класса на 2 л. [7];

- сведения о международной регистрации № 834214 с переводом на русский язык перечня товаров 33 класса на 2 л. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы, изложенные в возражении, убедительными по следующим причинам.

С учетом даты территориального расширения (11.10.2005) международной регистрации № 794310, правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя указанный выше Закон 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 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил) с учетом значимости 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 основании признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 (а-в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п.14.4.3.Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки заявленного обозначения.

Знак по международной регистрации № 794310 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 834214 (приоритет от 20.02.2004) является комбинированным и представляет собой изображение картины в квадратной рамке на общем зеленом фоне, а под изображением картины размещено слово «XENTA ABSENTA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в частности палочка буквы «X» в виде дуги охватывает все слово «XENTA».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 843319 (приоритет от 13.09.2004) также является комбинированным, содержащим изобразительные элементы в виде изображения картины в квадратной рамке на общем зеленом фоне, и словесные элементы, в частности слово «XENTA ABSENTA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в частности палочка буквы «X» в виде дуги охватывает все слово «XENTA».

Доминирующим элементом сопоставляемых знаков является словесный элемент «XENTA ABSENTA», поскольку он расположен в центральной части знаков и его шрифтовые элементы выполнены крупными буквами в контрастном по сравнению с основным фоном цвете. По

сравнению с другими элементами он легче запоминается и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом. Именно поэтому при сопоставительном анализе на сходство заявленного и противопоставленных международных знаков за основу должно быть взято сравнение их словесных элементов «XANTE» и «XENTA ABSENTA».

Сравнительный анализ словесных элементов «XANTE» и «XENTA ABSENTA» показал следующее. Разное количество слогов в товарном знаке «XANTE» (два) и словесном элементе «XENTA ABSENTA», состоящем из пяти слогов «XEN», «ТА», «АВ», «SEN», «ТА» не позволяет вынести суждение о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Наличие в противопоставленных товарных знаках дополнительного слова «ABSENTA», отчетливо выделяемого при произношении и существенно удлиняющего словесную часть, и различное расположение гласных звуков в первом слове фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

Все словесные элементы, входящие в сопоставляемые знаки, не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка. Изложенное не позволяет провести анализ по смысловому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что элемент «ABSENTA», при рассмотрении его как транслитерации на русский язык, означает алкогольный напиток абсент в родительном падеже.

С точки зрения графического (визуального) сходства следует отметить следующее. В противопоставленных комбинированных обозначениях, как указывалось выше, визуально доминирующим элементом является словесный элемент «XENTA ABSENTA», который занимает центральное место, выполнен значительно более крупными буквами, чем другие словесные элементы, что делает его наиболее удобным для восприятия и запоминания, тем более, что во всех сопоставляемых обозначениях

указанный словесный элемент выполнен в тождественной графической манере, в частности, палочка буквы «Х» в виде дуги охватывает все слово «XENTA».

Графическое выделение шрифтовых элементов «XENTA ABSENTA» не позволяет признать сходными сравниваемые обозначения «XANTE» и «XENTA ABSENTA» по графическому критерию.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности товаров и услуг не является необходимым

Таким образом Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что международная регистрация № 794310 знака «XANTE» противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 02.07.2007, отменить решение экспертизы от 03.04.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 794310.