

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 26.06.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470626, поданное по поручению компании ЗАО «Урожай-2», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010712327 с приоритетом от 15.04.2010 зарегистрирован 13.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №470626 на имя ООО «ОЛИМП ИМПЕРИАЛ», 119361, Москва, Проектируемый пр-д 1980, 2 (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.06.2013 выражено мнение о том, что регистрация №470626 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «MOSCOW NIGHTS» по свидетельству №193844 с приоритетом от 19.02.1998, который охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- товарный знак «MOSCOW NIGHTS» является простым дословным переводом словосочетания «МОСКОВСКИЕ НОЧИ» на английском языке, вследствие чего можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» и «MOSCOW NIGHTS» обладают высоким смысловым сходством;

- при образовании множественного числа словосочетание «МОСКОВСКИЕ НОЧИ» своего смысла не меняет, обладает исключительно теми же семантическими свойствами, что и единственное число словосочетания «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ», не создавая в сознании потребителя качественно иных ассоциаций;

- слова, составляющие словосочетание «MOSCOW NIGHTS», являются настолько распространенными, что знакомы большинству потребителей независимо от степени их владения иностранным языком;

- сравниваемые знаки обладают также звуковым сходством за счет совпадения начальных частей первых словесных элементов [москов-], созвучия вторых словесных элементов [ночь] и [найтс]; близости звучания обеих частей обозначений; близости звуков и слогов, составляющих обозначения и их совпадающего взаиморасположения;

- графическое сходство сравниваемых обозначений достигается за счет совпадающей структуры обозначений: оба знака состоят из двух сов, причем первое визуально длиннее второго; начальные части обозначений визуально совпадают, поскольку состоят из одних букв «М», «О», сходными также являются также буквы «Н» и «N» вторых словесных элементов сравниваемых обозначений;

- вместе с тем графический критерий сходства не является определяющим в данном случае в силу использования в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта;

- товары 33 класса МКТУ «спиртные напитки» и «алкогольные напитки», указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №193844 и №470626, являются однородными;

- в данном случае имеет место пример повышенной опасности смешения, как вследствие совпадения товаров, в отношении которых знакам предоставлена охрана,

так и вследствие свойств самих товаров, предназначенных для рядового потребителя, не связанного с каким-либо специфическим процессом отбора.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470626 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №470626 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и дате его рассмотрения, и представил свой отзыв на возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило документов, свидетельствующих о его заинтересованности при подаче возражения;

- обращение к сети Интернет не выявило сведений о том, что ЗАО «Урожай-2» является производителем алкогольных напитков, в том числе напитков с названием «Московская ночь» или «Московские ночи», при этом на сайте www.zao-ur2.ru указано, что ЗАО «Урожай-2» занимается управлением коммерческой недвижимостью и сдачей в аренду торговых площадей;

- отсутствие заинтересованности при подаче возражения подтверждается фактом досрочного прекращения правовой охраны принадлежащего ЗАО «Урожай-2» товарного знака «МОСКОВСКИЕ НОЧИ» по свидетельству №207257 в связи с его неиспользованием;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно наличия семантического сходства между обозначением «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» в единственном и во множественном числе не имеют отношения к рассматриваемому возражению, поскольку сравнению подлежат товарные знаки «МОСКОВСКИЕ НОЧИ» и «MOSCOW NIGHTS»;

- правообладатель не оспаривает наличия смыслового сходства оспариваемого товарного знака «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» и противопоставленного товарного знака «MOSCOW NIGHTS», однако сравниваемые обозначения (произносятся как [московская ночь] и [москоу найтс]) различаются продолжительностью звучания, рядом гласных и согласных, числом слогов и общим характером звучания;

- наличие единственного совпадающего слога [мо-] с учетом вышеизложенных отличий не может свидетельствовать о возможности звукового смешения сравниваемых обозначений;

- анализ графического сходства сравниваемых обозначений свидетельствует об их различии в силу использования разных алфавитов – кириллицы и латиницы, дополнительные отличия вносит наклонное расположение букв в товарном знаке по свидетельству №193844;

- таким образом, сравниваемые обозначения обладают только смысловым сходством при отсутствии визуального и графического, при этом товарный знак «MOSCOW NIGHTS» по свидетельству №193844, выполненный латиницей, будет ассоциироваться с иностранным происхождением товара, в то время как оспариваемый товарный знак «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» подобных ассоциаций не порождает;

- мнение правообладателя об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» и «MOSCOW NIGHTS» подтверждается выводами Федерального арбитражного суда Московского округа по товарным знакам «ЧЕРНАЯ КАРТА» (свидетельство №202904) и «CARTE NOIR» по свидетельству №481346;

- продукция, маркированная противопоставленным товарным знаком «MOSCOW NIGHTS» по свидетельству №193844, неизвестна потребителю, в связи с чем отсутствуют предпосылки для ее смешения с продукцией правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №470626;

- однородность товаров правообладателем не оспаривается, однако при отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений данное обстоятельство не имеет значения.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №470626.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.04.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, № 4322 (далее – Правила).

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №470626 с приоритетом от 15.04.2010 является словесным и представляет собой словосочетание «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Основанием для оспаривания правовой охраны товарному знаку «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» по свидетельству №470626 явилось его несоответствие требованию пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, указанным в пункте 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Из представленных материалов возражения следует, что ЗАО «Урожай-2» усматривает в предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №470626 ущемление своих более ранних прав на товарный знак «MOSCOW NIGHTS» по свидетельству №193844. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, товарные знаки «MOSCOW NIGHTS» и «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров. Принимая во внимание мотивы поданного возражения, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода об отсутствии заинтересованности ЗАО «Урожай-2» при подаче возражение.

Противопоставленный товарный знак «MOSCOW NIGHTS» по свидетельству №193844 с приоритетом от 05.06.1997 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена для товаров 33 класса МКТУ «спиртные напитки».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, являются однородными, что правообладателем не оспаривается.

В свою очередь, сопоставительный анализ сравниваемых обозначений, включающих в свой состав в качестве единственных индивидуализирующих элементов словесные элементы «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» и «MOSCOW NIGHTS», на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» и «MOSCOW NIGHTS» (в переводе с английского языка означает «московские ночи», см. <http://slovari.yandex.ru>) характеризуются семантическим сходством за счет тождества понятий, заложенных в них – «московская ночь» / «московские ночи». При этом необходимо отметить, что перевод словосочетания «MOSCOW NIGHTS» в силу распространенности слов «MOSCOW» и «NIGHTS» не вызовет у потребителя затруднений и не потребует специальных познаний в области иностранного языка.

Сходство сравниваемых словосочетаний «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ» и «MOSCOW NIGHTS» усиливается за счет сходства их звуковой конструкции, обусловленной созвучностью начальных длинных слов «московская» и «moscow» (транслитерация [москоу]), на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, а также конечных коротких слов «ночь» и «nights» (транслитерация [найтс]), состоящих из одного слога и имеющих одинаковый начальный звук [н].

Что касается визуального критерия сходства, то в силу использования в сравниваемых обозначениях стандартного шрифтового исполнения без какой-либо характерной графики, данный критерий не является определяющим.

Таким образом, установленные выше сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод об их ассоциировании друг с другом в гражданском обороте, а, следовательно, о сходстве до степени их смешения.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 26.06.2013 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №470626 в отношении товаров 33 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

В отношении ссылки правообладателя на Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по делу №КА-А40/124-06, касающееся товарных знаков «ЧЕРНАЯ КАРТА» (свидетельство №202904) и «CARTE NOIR» по свидетельству №481346, необходимо отметить, что оно не имеет преюдициального значения для данного дела.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.06.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470626 недействительной полностью.