

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, рассмотрела возражение от 21.03.2011, поданное компанией «Патрон Спиритс Интернешнл АГ», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714187/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.06.2009 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GRAN PATRON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 21.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №203507 и №223712, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как они имеют разный состав звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное наличием изобразительных элементов в противопоставленных товарных знаках и разным шрифтовым исполнением словесных элементов;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как в заявленном обозначении слово «PATRON» означает «защитник, покровитель, хозяин, господин», то есть ассоциируется с одушевленным объектом, а в противопоставленных товарных знаках слово «ПАТРОН», будучи исполненным в определенной оригинальной графической манере, воспринимается в значении «соединенные посредством гильзы в одно целое пуля (снаряд), пороховой (боевой) заряд, капсюль или капсюльная втулка»;
- 4) заявитель обладает исключительным правом на товарный знак со словесным элементом «PATRON» по свидетельству №323301.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GRAN PATRON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.06.2009 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №203507 (с приоритетом от 28.01.1999) и №223712 (с приоритетом от 16.02.2000) представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «ПАТРОН», выполненным буквами русского алфавита.

Следует отметить, что в данных товарных знаках доминирующее положение занимает слово «ПАТРОН», так как оно акцентирует на себе внимание и легче запоминается, чем изобразительные элементы. При этом стилизованное исполнение буквы «О» не вызывает каких-либо затруднений при прочтении указанного элемента, и, следовательно, им не утрачивается словесный характер.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «PATRON» и «ПАТРОН», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Слово «PATRON» в переводе с английского, немецкого, французского, испанского языков означает «патрон, покровитель, заступник, шеф» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Слово «GRAN» в переводе с испанского языка означает «большой» (см. там же), в силу чего словосочетание «GRAN PATRON» переводится с испанского как «большой патрон, большой покровитель, большой заступник».

Патрон – это покровитель, заступник, благодетель; бумажная трубка для ружейного заряда, весь заряд (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля»).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический

фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков в силу совпадения всех звуков у слов «PATRON» и «ПАТРОН» (с учетом правил транслитерации и ретранслитерации письма, предусмотренных Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95)), а также семантический фактор ввиду того, что у этих слов совпадают их смысловые значения – «патрон, покровитель, заступник».

Следует отметить, что в заявленном обозначении слово «GRAN» (с испанского «большой») является «слабым» элементом, поскольку оно часто используется в товарных знаках различных лиц, и в качестве имени прилагательного (зависимого слова) не оказывает решающего влияния на смысловое значение словосочетания «GRAN PATRON» в целом, которое определяется, прежде всего, исходя из семантики имени существительного – «PATRON».

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (разное количество слов, отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, наличие изобразительных элементов) не играют решающей роли при восприятии сравниваемых знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Ввиду указанного обстоятельства вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается довода возражения о том, что заявитель обладает исключительным правом на товарный знак со словесным элементом «PATRON» по свидетельству №323301, то следует отметить, что указанный факт не опровергает выводы о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №203507 и №223712.

При этом необходимо также отметить, что принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №323301 имеет более поздний приоритет (12.08.2004), чем у противопоставленных товарных знаков, то есть он не может свидетельствовать о наличии у заявителя более старшего права на соответствующее обозначение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.03.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.12.2010.