

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 12.08.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215784, поданное «Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company)», Liechtenstein (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**UNTAMEABLE**» по международной регистрации № 1215784 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 14.07.2014 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215784 в отношении товаров 33 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1215784 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица «Bacardi & Company Limited», (LI) знаком «**BACARDI UNTAMEABLE**» по

международной регистрации № 1174012 (конвенционный приоритет от 20.02.2013) [1].

В поступившем 12.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.04.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявителю принадлежит знак «UNTAMED» по международный №1016535 (приоритет 16.07.2009), комбинированный знак по международной регистрации № 1016534, содержащий словесный элемент Untamed (приоритет 21.07.2009), зарегистрированные в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ. Кроме того, заявителю принадлежит знак по международной регистрации № 1219719 со словесным элементом UNTAMED REVOLUTIONARY RUM с более поздним приоритетом, зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса.

- слово "untamed", входящее в состав указанных товарных знаков заявителя, означает в переводе с английского языка «неприрученный», «дикий», «неукротенный» и т.п. (см., например, в приложении выдержку из Нового большого англо-русского словаря», М., «Русский язык», 1994, распечатку из Интернет словаря « Мул ьтитран», распечатку из Yandex переводчика). Как видно, данный семантический образ используется заявителем достаточно давно, гораздо ранее приоритета противопоставленного товарного знака (20.02.2013), поскольку два из указанных международных товарных знаков заявителя (№1016535 и № 1016534) имеют приоритет от 2009 г.

- таким образом, яркие сильные семантические ассоциации, связанные с неукротимостью, дикостью, закрепились в сознании потребителя заявленных товаров 33 класса именно в связи с продукцией заявителя, компании Лихтенштейна Лодестар Анстальт. Точно такие же ассоциации вызывает и заявленный словесный международный товарный знак UNTAMEABLE, поскольку данное слово переводится с английского языка как «неукротимый», «не поддающийся приручению или укрощению» (см. в приложении выдержку из Нового большого англо-русского словаря», М., «Русский язык», 1994,

распечатку из Интернет словаря «Мультитран», распечатку из Yandex переводчика).

-таким образом, в своих новых обозначениях заявитель продолжает и развивает свою давнюю семантическую тему неукротенности и дикости. К таким новым обозначениям относятся: знак по международной регистрации №1219719 UNTAMED REVOLUTIONARY RUM и заявленное обозначение по международной регистрации № 1215784 UNTAMEABLE.

- заявитель указывает на то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 1174012 содержит дополнительный словесный элемент BACARDI. Данный словесный элемент является частью фирменного наименования широко известного правообладателя товарного знака.

- главным идентификатором продукции правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1174012 является именно слово BACARDI, а все остальные словесные указания в комбинации с ним воспринимаются просто как второстепенные указатели определенных продуктов.

- таким образом, по мнению заявителя, никакого смешения товаров, маркированных заявленным обозначением и противопоставленным знаком, не происходит.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.07.2014) международной регистрации № 1215784 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

Знак «**UNTAMEABLE**» по международной регистрации № 1215784 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «**BACARDI UNTAMEABLE**» [1] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1215784 и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в

своем составе фонетически, семантически и графически тождественный элемент «UNTAMEABLE».

При этом принципиальным является то обстоятельство, что в противопоставленном знаке [1] словесные элементы не образуют единой грамматической конструкции, то есть каждый из них воспринимается как самостоятельный элемент. Узнаваемость слова «BACARDI» весьма высока в силу мировой известности компании «Bacardi & Company Limited».

Слово «UNTAMEABLE» в данном случае играет самостоятельную роль, указывая на разновидность выпускаемой «Bacardi & Company Limited» продукции.

Таким образом, в рассматриваемом случае наблюдается полное заимствование индивидуализирующего элемента, исключительные права на который уже предоставлены ранее по международной регистрации № 1174012.

В связи с этим, коллегия приходит к выводу об ассоциировании обозначений в целом.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает следующее.

Товары 33 класса МКТУ перечня международной регистрации №1215784 «Boissons alcoolisées (à l'exception de bières); rhum; whisky; vodka; gin; boissons distillées; spiritueux distillés; liqueurs; cocktails («алкогольные напитки (за исключением пива); ром; виски; водка; джин; ликероводочная продукция; крепкие спиртные напитки; ликеры; коктейли)»)» однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленного знака [1] «Boissons alcoolisées (à l'exception de bières) (алкогольные напитки (за исключением пива))».

Указанное достигается за счет того, что товары либо полностью совпадают, либо соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что знаку по международной регистрации № 1215784 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку он не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 12.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 12.04.2016.