

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 28.08.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715421, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011715421 с приоритетом от 19.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Интел», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Terra Nostra Nobile», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715421 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «Noble Нобле» по свидетельству №360467 [1] с приоритетом 01.03.2007, зарегистрированный на имя ООО «КОРПОРАЦИЯ РИАЛ», Москва для товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ;

- «ROBERTO TOTTI NOBILE» по свидетельству №282512 [2] с приоритетом от 15.08.2003, зарегистрированный на имя Штраус Коффе Б.В., Нидерланды для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- «NOBILE» по свидетельству №289490 [3] с приоритетом от 15.08.2003, зарегистрированный на имя Штраус Коффе Б.В., Нидерланды для однородных товаров 32 класса МКТУ;

- «Nobél» по международной регистрации №694950 [4] с приоритетом от 20.05.1998, зарегистрированный на имя GeVeMa GmbH, Niewark 3 D-24340 Eckernförde, Германия для товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 (части), 33 классов МКТУ.

В возражении от 28.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем исключены из перечня заявки №2011715421 все товары 32 класса МКТУ, за исключением товара «пиво»;

- в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №282512 внесены изменения, а именно, исключены все товары 33 класса МКТУ и товар «пиво» 32 класса МКТУ;

- в силу указанного товарные знаки по свидетельствам №289490 и №282512 не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011715421;

- в соответствии с заключенным соглашением о сосуществовании товарных знаков, компания GeVeMa GmbH, являющаяся правообладателем знака «Nobél» по международной регистрации №694950, выразила безотзывное и бессрочное

согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Terra Nostra Nobile» по заявке №2011715421 на имя ООО «Интел»;

- заявленное обозначение «Terra Nostra Nobile» и товарный знак «Noble Нобле» по свидетельству №360467 отличаются графически, фонетически и семантически;

- в заявленном обозначении «Terra Nostra Nobile» все слова расположены в одну строку, а в противопоставленном товарном знаке слова расположены в две строки - одно под другим;

- словесные элементы «Terra Nostra» визуальнo делают заявленное обозначение длиннее по сравнению с товарным знаком «Noble Нобле»;

- сравниваемые обозначения состоят из разного количества звуков («Terra Nostra Nobile» - 16 звуков и «Noble» - 5 звуков), при этом совпадающие звуки приходятся на конечную часть обозначений;

- обозначение «Terra Nostra Nobile» выполнено на итальянском языке, а слово «Noble» является лексической единицей английского языка;

- в обозначении «Terra Nostra Nobile» слово «Nobile» является именем прилагательным и переводится на русский язык как «благородный/благородная/благородное», в целом же обозначение «Terra Nostra Nobile» можно перевести на русский язык как «Наша Земля Благородная»;

- слово «Noble» является полисемантическим и имеет большое количество вариантов перевода на русский язык (как существительное - человек благородного происхождения, дворянин, лидер штрейкбрехеров, английская старинная монета; как прилагательное благородный, возвышенный, великодушный, славный, доблестный, замечательный, выдающийся, величественный, внушительный, величавый, статный, знатный, титулованный);

- в силу вышеизложенного, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №360467 не являются сходными в целом;

- кроме того, ООО «Интел» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к ООО «Корпорация РИАЛ» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №360467 вследствие его неиспользования;

- в базе данных товарных знаков имеются различные товарные знаки, содержащие словесный элемент «Nobile»/«Noble» и зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ на разных правообладателей, например: «TERRANOBLE» по свидетельству №374820, «BELUGA NOBLE» по свидетельству №492770, «NOBLE TERROIR» по свидетельству №1113480, «D.O.N. DE ORIGEN NOBLE» по свидетельству №382805;

- ООО «Интел» является правообладателем знака «Terra Nostra Nobile» по международной регистрации №1107351, зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715421 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатка материалов заявки №2011715421 [5];
- копия уведомления по заявке №2011715421 [6];
- копия ответа на уведомление №2011715421 [7];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715421 [8];
- распечатка материалов по товарному знаку «ROBERTO TOTTI NOBILE» №282512 [9];
- копия заявления о внесении изменений в товарный знак №285512 [10];

- распечатка материалов по знаку «Nobel» по международной регистрации №694950 [11];

- соглашение о сосуществовании товарных знаков, копия доверенности к соглашению о сосуществовании товарных знаков [12];

- распечатка материалов по товарному знаку «Noble Нобле» по свидетельству № 360467 [13];

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2012 [14];

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2013 [15];

- копия заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 360467 в связи с неиспользованием [16];

- копия определения Суда по интеллектуальным правам [17];

- распечатки материалов из Интернет-словарей с переводом слова «Nobile» [18];

- распечатки материалов из Интернет-словарей с переводом слова «Noble» [19];

- копии свидетельств №345258 и №468646 на товарные знаки «TERRA NOSTRA» [20];

- распечатка материалов по международной регистрации №966664 знака «TERRA NOSTRA» [21];

- распечатка материалов по международной регистрации №1060969 комбинированного знака со словесным элементом «TERRA NOSTRA» [22];

- копия сертификата международной регистрации №1107351 знака «Terra Nostra Nobile» [23];

- копия страниц каталога с информацией о наградах продукции «Terra Nostra» [24];

- копия дизайн-макетов этикеток продукции под обозначением «Terra Nostra Nobile [25];

- копия предварительного договора о заключении лицензионного договора;

- копия соглашения о производимой продукции № 55/2012 [26];

- распечатка Интернет страниц с сайта компании ООО «ТД «Русьимпорт» с информацией о продукции «Terra Nostra» [27].

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

С учетом даты приоритета (19.05.2011) заявки №2011715421 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 гласных; 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 пунктах 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 принимаются 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 заявлено словесное обозначение «Terra Nostra Nobile», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первые буквы каждого слова выполнены заглавными.

Согласно скорректированному заявителем перечню правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715421 в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Noble

Товарный знак Нобле [1] представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «Noble» и «Нобле», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

ROBERTO TOTTI

NOBILE

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ROBERTO TOTTI» и «NOBILE», выполненные буквами латинского алфавита серого цвета с черным контуром. Словесные элементы «ROBERTO TOTTI» выполнены стандартным шрифтом и расположены на одной строке, под ними размещено слово «NOBILE», выполненное оригинальным шрифтом. Над буквами «BILE» словесного элемента «NOBILE» выполнен изобразительный элемент в виде изогнутой линии.

Товарный знак  [3] является комбинированным и включает словесный элемент «NOBILE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета с черным контуром. Над буквами «BILE» размещен изобразительный элемент в виде изогнутой линии.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «Nobél», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-4] на тождество и сходство было установлено следующее.

Использование одинакового алфавита, а также обычного начертания шрифтовых единиц свидетельствует о графическом сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1, 4].

Что касается заявленного обозначения и товарных знаков [2, 3], то они имеют существенные зрительные отличия, поскольку составляющие их словесные элементы выполнены различными видами шрифтов и различными цветами.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные «NOBILE» (заявленное обозначение и товарные знаки [2], [3]), либо сходные элементы «Noble Нобле» [1], «Nobél» [4].

Вместе с тем, за счет присутствия в заявленном обозначении словесных элементов «Terra Nostra», фонетическая длина которых превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента, сравниваемые обозначения существенным образом отличаются по длительности звучания, а также по составу гласных и согласных звуков, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства по фонетическому признаку словесных обозначений.

Словесные элементы заявленного обозначения являются лексическими единицами итальянского языка, которые переводятся на русский язык следующим образом (см.<http://slovari.yandex.ru>):

terra – земля, пол, суша, страна, край, территория;

nostro – наш;

nobile – благородный, знатный, выдающийся, прекрасный.

Словесный элемент «noble» [1] представляет собой лексическую единицу английского языка, которая имеет большое количество вариантов переводов на русский язык:

- 1) человек благородного происхождения, дворянин;
- 2) амер.; разг. лидер штрейкбрехеров;
- 3) ист. нобль (старинная английская золотая монета);
- 4) благородный, возвышенный, великодушный, славный, доблестный;
- 5) замечательный, выдающийся;
- 6) величественный, внушительный, величавый, статный;
- 7) знатный, титулованный.

Слово «Nobél» в переводе с итальянского языка означает «Нобелевская премия», либо «лауреат Нобелевской премии». С немецкого языка указанный словесный элемент переводится как благородный, возвышенный, знатный, элегантный, шикарный, щедрый, великодушный.

С учетом приведенных значений словесных элементов очевидно, что словосочетание «Terra Nostra Nobile» («Наша Прекрасная (Благородная) Земля») имеет иное смысловое значение, чем просто слова «Nobile»/«Nobél» (благородный, знатный, выдающийся, прекрасный и т.д.).

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и товарные знаки [1-4] не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические и семантические отличия.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что правовая охрана товарных знаков [2, 3] распространяется на товары 32 класса МКТУ (различные виды безалкогольных напитков), которые не являются

однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011715421.

Также заявитель представил соглашение о сосуществовании товарных знаков [12], в соответствии с которым компания GeVeMa GmbH, Niewark 3 D-24340 Eckernförde, Германия – правообладатель знака «Nobél» [4], выразила согласие на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «Terra Nostra Nobile» по заявке №2011715421 на имя заявителя в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 28.08.2013, отменить решение Роспатента от 30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715421.