

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 31.10.2013, поданное Бакарди энд Компании Лимитед, Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735077, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011735077 с приоритетом от 26.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. На прямоугольном фрагменте географической карты расположен квадрат с двойной рамкой, в верхней части квадрата помещен словесный элемент «Castillo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 30.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «CASTILLO» (свидетельство №278851 с приоритетом от 26.01.1995, №407650 с приоритетом от 05.09.2008), зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя КОРПОРАТИВО ДЕ МАРКАС ГХБ, С.А. ДЕ С.В., Рио Чурубуско №213, Колония Гранхас Мехико, Мехико, Д.Ф. 08400, Мексика.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №278851 визуально не сходны, за счет наличия изобразительных элементов в заявленном обозначении. Кроме того, сравниваемые обозначения различны по шрифтовому исполнению словесных элементов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №407650 визуально не сходны, за счет наличия в них различных изобразительных элементов. Также сравниваемые обозначения отличны по цветовому сочетанию;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №407650 фонетически и семантически не сходны, поскольку противопоставленный товарный знак содержит в своем составе дополнительные словесные элементы «Rum/Rhum/Anejo»;

- заявитель является лидером мировых продаж рома и с сентября 2012 поставляет его в Россию;

- по информации из сети Интернет правообладатель противопоставленных товарных знаков не поставляет свою продукцию в Россию.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011735077 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (26.10.2011) поступления заявки №2011735077 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 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 комбинированное обозначение. На прямоугольном фрагменте географической карты расположен квадрат с двойной рамкой, в верхней части квадрата помещен словесный элемент «Castillo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация

знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №278851 с приоритетом от 26.01.1995 представляет собой словесное обозначение «CASTILLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1]. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №407650 с приоритетом от 05.09.2008 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы. В верхней части этикетки расположена прямоугольная рамка с внутренней окантовкой, внутри нее размещены друг под другом словесные элементы «Rum/Rhum», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и «Castillo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В центральной нижней части рамки в прямоугольнике расположен словесный элемент «ANEJO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «ANEJO» находится изображение замка на фоне пейзажа [2]. Неохраняемые элементы товарного знака: Rum/Rhum, ANEJO. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке [2], основным элементом является словесный элемент «CASTILLO», так как он занимает центральное положение в знаках, легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. Кроме того, в противопоставленном товарном знаке [2] он является единственным охраняемым словесным элементом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1, 2] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CASTILLO». Изложенное свидетельствует об их сходстве по фонетическому, семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в сравниваемых обозначениях словесного элемента буквами латинского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия. Имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке [2], а также отсутствие изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке [1] носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы. Графика носит вспомогательное значение.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1, 2] не ввозит продукцию, маркированную данными товарными знаками, на территорию Российской Федерации, не опровергает выводов о сходстве знаков и однородности товаров, приведенных в перечнях. Правовая охрана товарных знаков [1, 2] на дату подачи возражения действовала.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2013.