

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 22.11.2013, поданное фирмой Камю Ля Гранд Марк, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740433, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011740433 с приоритетом от 08.12.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное



обозначение  , выполненное в виде основной этикетки прямоугольной формы и дополнительной фигурной этикетки (кольеретки), на которых расположен словесный элемент «PRINCE DE RICHEMONT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображение герба. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в черном, белом, золотистом цветовом сочетании.

Роспатентом от 20.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740433 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «RICHMOND», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №386374, приоритет от 29.04.2008 – (1);

- со знаком «LE RICHEMOND», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (международная регистрация №493489А, с приоритетом от 05.04.1985 – (2).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- заявленное обозначение является комбинированным и состоит из этикетки с выполненными на ней изобразительным элементом в виде изображения герба с буквой «R» и словесным элементом «PRINCE DE RICHEMONT», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами в латинице, а также из кольеретки с нанесенными на нее изобразительными элементами в виде изображений герба с буквой «R», а также словесными элементами «PRINCE DE RICHEMONT», выполненными оригинальным шрифтом заглавными буквами в латинице;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №386374 – (1) является комбинированным и включает как изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крылатого льва, расположенного в центральной части обозначения, так и словесный элемент «RICHMOND», выполненный оригинальным шрифтом в латинице заглавными буквами;

- визуальное несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что оба обозначения являются комбинированными и

включают различные изобразительные элементы в сочетании со словесными, которые также отличаются визуально использованными при написании шрифтами, а также своей длиной (в заявленном обозначении словесный элемент состоит из трех слов, тогда как в противопоставленном знаке - из одного слова);

- что касается противопоставленного знака по международной регистрации №493289А – (2), то, по мнению заявителя, визуальное несходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что противопоставленный знак является словесным, тогда как заявленное обозначение является комбинированным и включает как изобразительные, так и словесные элементы. Словесные элементы также визуально отличаются, так как выполнены разными шрифтами и имеют различную длину (в заявленном обозначении словесный элемент состоит из трех слов, тогда как в противопоставленном знаке - из двух слов). Кроме того, визуальное отличие заявленного обозначения усиливается за счет комбинирования этикетки и кольеретки с нанесенными на них изобразительными и словесными элементами, а также стилизованным изображением буквы «R» в противопоставленном товарном знаке;

- с точки зрения фонетики сравниваемые обозначения также следует признать несходными: заявленное обозначение включает словесный элемент, состоящий из трех слов, четырех слогов с ударением на первый и последний слоги. Противопоставленный знак (1) состоит из одного слова, двух слогов с ударением на первый слог. Противопоставленный знак (2) состоит из одного слова, трех слогов с ударением на первый слог. По мнению заявителя, произношения заявленного обозначения именно как словосочетания, а противопоставленных знаков - исключительно как одного слова, имеет принципиальное значение для фонетического восприятия сравниваемых обозначений как несходных до степени смешения;

- наличие слова «PRINCE» в заявленном обозначении придает ему дополнительную различительную способность, так как в совокупности с предлогом «DE» и элементом «RICHEMONT» образует семантически и грамматически целостное словосочетание, являющееся оригинальным для потребителя;

- с точки зрения семантического восприятия сравниваемых обозначений следует отметить, что словесный элемент «RICHMOND» противопоставленного знака (1) является географическим наименованием города, в котором расположен правообладатель, то есть, данный словесный элемент не может быть охраноспособным элементом, так как он указывает на место производства товара; словесный элемент «LE RICHEMOND» противопоставленного знака (2) является изобретенным и не имеет конкретной семантики;

- словесный элемент заявленного обозначения в переводе с французского языка обозначает «Принц де Ришмон» (то есть, часть «RICHEMONT» воспринимается в данном целостном словосочетании не иначе как фамилия). Следовательно, семантически обозначение «PRINCE DE RICHEMONT» совершенно отличается от противопоставленных товарных знаков, так как вызывает отличные семантические ассоциации у потребителя;

- словесный элемент заявленного обозначения ассоциируется с Артуром де Ришмон (Arthur de Richemont), который был видным французским государственным деятелем и полководцем эпохи Столетней войны, является семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ и, соответственно, обладает различительной способностью в отличие от чисто описательного словесного элемента противопоставленного товарного знака (1) и фантазийного словесного элемента противопоставленного знака (2);

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011740433 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель, представил оригинал письма-согласия с переводом на русский язык – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.12.2011) поступления заявки №2011740433 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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



, выполненное в виде основной этикетки прямоугольной формы и дополнительной фигурной этикетки (кольеретки), на которых расположен словесный элемент «PRINCE DE RICHEMONT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображение герба с буквой «R» в центре. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельству №386374 – (1) и по международной регистрации №493289А – (2).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крылатого льва, расположенного в центральной части обозначения, и словесный элемент «RICHMOND», выполненный оригинальным шрифтом в латинице заглавными буквами.

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение



, в котором буква выполнена оригинальным шрифтом, остальные буквы – стандартным шрифтом.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесные элементы «PRINCE DE RICHEMONT» - «RICHMOND» - «LE RICHEMONT».

С точки зрения фонетики указанные элементы не совпадают по большинству признаков сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Наличие в рассматриваемом обозначении трижды повторяющегося словесного элемента, состоящего из трех слов, в отличие одного слова в знаке (1) и двух словесных элементов в знаке (2) значительно увеличивают фонетическую длину рассматриваемого обозначения. Кроме того, словесные элементы «PRINCE» и «DE», занимающие начальную позицию в заявленном обозначении, придают ему отличные от противопоставленных знаков звучание и смысловую окраску.

Указанные различия придают обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства словесных элементов.

Различие знаков усугубляется их смысловым наполнением.

Так, согласно словарно-справочным изданиям (см. Яндекс. Словари Брокгауз и Ефрон. — 1907—1909,

<http://slovari.yandex.ru/~книги/Брокгауз%20и%20Ефрон/Ричмонд/>) слово

«RICHMOND» противопоставленного знака (1) является географическим наименованием города Richmond (Ричмонд) – 1) город в Англии, близ Лондона, 32 тыс. жителей. 2) главный город шт. Виржинии (сев. Америка). 3) Город в штате Индиана (Сев. Америка), 18 тыс. жителей.

Словесный элемент «LE RICHEMOND» противопоставленного знака (2) не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Рассматриваемое обозначение «PRINCE DE RICHEMONT», представляющее собой словосочетание, в котором все слова связаны семантически и грамматически, в переводе с французского языка означает «Принц де Ришмон» и, следовательно, в данном случае воспринимается в значении некоего принца Ришмонта и вызывает ассоциации, связанные с неким титулованным лицом.

Сравниваемые обозначения различаются и визуально. Наличие разного количества слов в сравниваемых обозначениях, изобразительных элементов в заявленном обозначении и противопоставленном знаке (1) в целом влияет на их визуальное восприятие.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки порождают в сознании потребителя разные образы, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров. В возражении однородность товаров не оспаривается.

Кроме того, Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание представленное безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака «LE RICHEMOND» по международной регистрации №493289А на регистрацию товарного знака по заявке №2011740433 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.11.2013, отменить решение Роспатента от 20.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011740433.