

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 03.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Е. РЕМИ МАРТЕН энд КО., Франция (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726472, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013726472 с конвенционным приоритетом от 05.02.2013, установленном по дате подачи первоначальной заявки, на имя заявителя подано обозначение, состоящее из словесного элемента «LOUIS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и римских цифр «XIII». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.05.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 43 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком



« LOUIS VIP Jazz Town » (свидетельство №395461 с приоритетом от 16.08.2006), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВИНСО», 109044, Москва, Таганская пл., 12/4, стр. 5, в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ.

В поступившем 03.09.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №395461 фонетически, семантически и графически не сходны, за счет наличия в них различных цифровых, изобразительных и словесных элементов, различного цветового исполнения;

- компания заявителя является известным крупнейшим французским коньячным домом, и его продукция, маркированная заявленным обозначением, широко известна во всем мире, тогда как правообладатель является владельцем джазового клуба, в связи с чем смешение знаков в гражданском обороте невозможно;

- по сведениям из сети Интернет, в настоящее время джазовый клуб закрыт, а владелец противопоставленного товарного знака находится в процессе реорганизации.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 05.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726472 в отношении всех услуг 41, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.02.2013) заявки №2013726472 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 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.

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 и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «LOUIS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и

римских цифр «XIII». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №395461 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «Jazz Town», состоящее из стилизованного изображения комбинации саксофона и лилий Бурбонов, под которым находится словесный элемент «LOUIS», выполненный стандартным крупным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены в две строки словесные элементы «VIP» и «Jazz Town», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. От словесного элемента «VIP» отходят две прямые линии. Знак зарегистрирован в белом, темно-желтом и бордовом цветовом сочетании в том числе, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

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

Коллегия отмечает, что словесный элемент «LOUIS» является доминирующим элементом в противопоставленном товарном знаке [1], поскольку в силу своего пространственного положения и исполнения крупным шрифтом, по сравнению с другими словесными элементами, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать услуги конкретного лица. В заявленном обозначении доминирующим элементом также является словесный элемент «LOUIS», так как он расположен в начальной позиции и именно с него начинается прочтение знака.

В силу изложенного, словесный элемент «LOUIS» является доминирующим индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Услуги услуг 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 41, 43 классов

МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], относятся к одному виду услуг, имеют один круг потребителей и одинаковые условия оказания, в связи с чем являются однородными. Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) «LOUIS» в переводе с английского на русский язык означает – «мужское имя Луи, Луис».

Фонетическое, семантическое тождество словесного элемента «LOUIS», включенного в состав сопоставляемых обозначений в качестве «сильного» индивидуализирующего элемента обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Что касается доводов заявителя о визуальных различиях сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Исполнение сравниваемых словесных элементов «LOUIS» буквами латинского алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Имеющиеся визуальные отличия в заявленном обозначении (римские цифры) и в противопоставленном знаке [1] (изобразительный элемент в виде стилизованного изображения саксофона и лилии Бурбонов), а также различное цветовое сочетание не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является правомерным.

Довод заявителя относительно того, что риск смешения сравниваемых знаков потребителями невозможен, так как компания заявителя является известным крупнейшим французским коньячным домом и его продукция, маркированная заявленным обозначением, широко известна во всем мире, тогда как

правообладатель является владельцем джазового клуба, не опровергает выводов о сходстве знаков в отношении однородных услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2015, оставить в силе решение Роспатента от 05.05.2015.