

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 26.03.2012. Данное возражение подано ООО «Большой Мастер», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010713683/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010713683/50 на регистрацию словесного обозначения «PRINCE AMADEUS» была подана на имя заявителя 26.04.2010 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и представляет собой фантазийное обозначение «PRINCE AMADEUS» (принц амадеус) – вымышленный персонаж.

Роспатентом 27.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010713683/50 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (MOZART DISTILLERIE GMBH) знаком «AMADEUS» по международной регистрации №497058, приоритет от 18.05.2006, товары 32 и 33 классов МКТУ [1].

В палату по патентным спорам 26.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными в силу их фонетического (различное количество букв, звуков, слогов) и семантического (заявленное обозначение может означать: принц по имени Амадеус, правитель по имени Амадеус, противопоставленный знак – мужское имя Амадеус, например, Амадеус Моцарт) различия;

- заявитель готов скорректировать перечень товаров 32 класса МКТУ: «пиво; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», которые неоднородны товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленного знака, относящимся к безалкогольным и алкогольным шоколадным напиткам (сайт владельца противопоставленной регистрации подтверждает область его деятельности исключительно в сфере производства дорогостоящих шоколадных ликеров премиум класса);

- имеется много фактов регистрации в отношении однородных товаров на имя различных заявителей таких товарных знаков как: «PRINCE ELISEY - ЕЛИСЕЙ», «PRINCE IGOR - ИГОРЬ», «PRINCE ALBERT - ALBERT» и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

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

С учетом даты приоритета (26.04.2010) заявки №2010713683/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «PRINCE AMADEUS» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Противопоставленный знак «AMADEUS» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что в заявленное обозначение «PRINCE AMADEUS» полностью входит противопоставленный знак «AMADEUS», что обуславливает вывод о сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сходство сравниваемых знаков по семантическому критерию обусловлено совпадением одного из элементов, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. Слова, входящие в состав заявленного обозначения не образуют устойчивого словосочетания, поэтому правомерным является проведение анализа сходства отдельно по каждому слову. При этом слово «PRINCE» является слабым элементом из-за частого применения в составе товарных знаков.

Довод правообладателя о том, что слово «PRINCE» придает заявленному обозначению иное смысловое значение, не может быть признан обоснованным, так как в материалах возражения отсутствуют источники информации, которые позволили бы установить, что средним российским потребителем обозначение «PRINCE AMADEUS» будет ассоциироваться с определенной личностью.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено использованием букв одинакового алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о сходстве сравниваемых знаков по всем признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, целесообразно указать, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Так, знак [1] предназначен для маркировки продукции, относящейся к алкогольным и безалкогольным напиткам на основе шоколада, в частности, ликерам, что подтверждается конкретизацией позиций перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в регистрации. В то время как заявитель занимается производством пива, что свидетельствует об отсутствии совпадения сфер деятельности, и, следовательно, предположить, что сравниваемые товары принадлежат одному производителю, невозможно.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010713683/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.03.2012, отменить решение Роспатента от 27.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010713683/50.