

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 28.12.2010, поданное фирмой PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE, Франция (далее – заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963810, при этом установлено следующее.

Международная регистрация трехмерного знака с конвенционным приоритетом от 11.04.2008 была произведена Международным Бюро ВОИС 15.04.2008 за №963810 для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя PIPER HEIDSIECK – ANCIENNE MAISON HEIDSIECK, (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 963810 является объемным изображением бутылки с четырех сторон. В нижней части бутылки расположена этикетка в виде орнамента, на фронтальной части бутылки размещены словесные и цифровой элементы «PIPER –HEIDSIECK MILLESIME 1999 RARE», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.09.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знаку по международной регистрации № 963810 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком по международной регистрации №655389, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

На основании пункта 1 статьи 1483 элементы «RARE, MILLESIME,1999» признаны неохраноспособными.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.12.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец международной регистрации согласился с исключением из охраны элементов «RARE, MILLESIME,1999»;

- заявленный на регистрацию знак по международной регистрации надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения Франции. Согласно разделу С статьи 6 –quinquies Парижской Конвенции по охране промышленной собственности для того, чтобы определить может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака. Фактические обстоятельства показывают, что в течение длительного срока параллельного использования два сложных знака не вызывали путаницы, и поэтому регистрация одного из этих знаков не нарушит прав владельца другого;

- владельцу международной регистрации № 963810 принадлежат четыре товарных знака, в состав которых входит словесный элемент «PIPER - HEIDSIECK», которые действуют на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, три из которых имеют более ранний приоритет, чем у противопоставленного знака;

- товарный знак «PIPER –HEIDSIECK» имеет давнюю историю, и шампанское, маркированное этим обозначением, относится к числу наиболее известных марок французского шампанского в мире. Дом шампанских вин «Piper – Heidsieck» был создан 225 лет назад в 1785 году, когда сын священника Флоранс Луи Хайдсик посвятил себя виноделию и учредил дом шампанских вин в Реймсе. Шампанское «Piper – Heidsieck» является любимым напитком знаменитостей, звезд кино, известных спортсменов, политиков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 963810 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии регистраций №№479118,482506, 79293, 242874, 655389, 282862, 309369 [1];
- история компании «Piper-Heidsieck» [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.04.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №963810 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.4. 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Объемный знак по международной регистрации №963810 представляет собой вид с четырех сторон бутылки зеленого цвета, по кругу которой размещена этикетка в виде орнамента. На этикетке расположены словесные и буквенные элементы «PIPER –HEIDSIECK MILLESIME 1999 RARE», выполненные буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №655389 представляет собой этикетку квадратной формы в верхней части, которой расположен словесный элемент «HEIDSIECK & Co», под ним расположен словесный элемент «Dry Monopoly», указанные словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При сравнении комбинированных обозначений определяющим в восприятии сравниваемых обозначений являются их словесные элементы, занимающие доминирующее положение.

Так, в заявленном обозначении словесный элемент «PIPER-HEIDSIECK» расположен на фронтальной части в центре этикетки и выполняет основную индивидуализирующую функцию. В противопоставленной международной регистрации словесный элемент «HEIDSIECK & Co» занимает доминирующее положение в силу центрального расположения и выполнения его более крупным шрифтом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «HEIDSIECK» в оба знака.

Согласно информации, представленной заявителем, словесные элементы «Piper» и «Heidsieck» являются фамилиями двух основателей дома шампанских вин Пайпер Хайдсик во Франции с первой половины XIX века.

Таким образом, место происхождения товаров (Франция) и совпадение фамилий, входящих в состав этикеток используемых для маркировки этих товаров, способны породить в сознании у потребителя принадлежность этих товаров одному производителю, что позволяет сделать вывод о сходстве знаков по международной регистрации №655389 и № 963810.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют ряд графических различий, однако эти элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленным тождеством одного из доминирующих элементов.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, очевидны, поскольку они полностью совпадают.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 33 класса МКТУ свидетельствует о сходстве указанных знаков до степени смешения.

Что касается наличия ранее зарегистрированных знаков со сходным словесным элементом «HEIDSIECK» на имя заявителя, то это не может быть основанием для предоставления правовой охраны знаку по данной международной регистрации на территории Российской Федерации, так как законодательством, регулирующим правоотношения по предоставлению исключительных прав на товарный знак, не предусмотрен учет наличия старших прав на сходные знаки, а напротив, оценка охраноспособности обозначения по каждой заявке проводится отдельно с учетом всех обстоятельств дела на момент проведения экспертизы, в том числе противопоставляются все более ранние права.

Что касается утверждения заявителя о сосуществовании знаков по международным регистрациям №655389 и 963810 на территории Франции, то указанный довод мог бы повлиять на выводы коллегии в случае наличия согласия владельца противопоставленного знака, оформленного в установленном порядке.

Что касается особого мнения, поступившего в Палату по патентным спорам 07.02.2010, то оценка доводов, изложенных в нем, была дана в мотивировочной части заключения и не требует дополнительно анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

Отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2010.