

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.05.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006723081/50, поданное компанией ОАО «Ламзурь С», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006723081/50 с приоритетом от 26.07.2006 было заявлено словесное обозначение «Камамелла», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.04.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «CANNAMELA» знака по международной регистрации №736338, произведенной на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что несмотря на некоторое звуковое сходство обозначений полностью отсутствует смысловое сходство, а именно:

- заявленное обозначение не имеет смысловой нагрузки, тогда как словесный элемент противопоставленного знака «CANNAMELA» состоит из итальянских слов «canna» – тростник и «mela» - яблоко;
- отсутствие визуального сходства обусловлено выполнением знаков с использованием разных алфавитов, шрифтов, характера написания букв.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено ходатайство о сокращении перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация следующим образом: «печенье».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.07.2006) поступления заявки №2006723081/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ установлено, что 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) Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

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 ТЗ).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Камамелла» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием прописной буквы «К». Смыслового значения слово «Камамелла» не имеет.

Противопоставленный знак представляет собой слово «CANNAMELA», выполненное прямым шрифтом буквами латинского алфавита светлого цвета, помещенное на подложку в виде прямоугольника темного цвета со светлой чертой в верхней части. Основную индивидуализирующую нагрузку в знаке несет словесный элемент «CANNAMELA».

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006723081/50 и противопоставленной международной регистрации №736338 показал, что они являются сходными до степени смешения.

Несмотря на то, что в составе словесного элемента «CANNAMELA» можно обнаружить итальянские слова «сатта» – тростник и «mela» - яблоко, простое соединение этих двух слов не образует словосочетания или обладающего смысловым значением слова. Таким образом, словесный элемент противопоставленной международной регистрации носит фантазийный характер, следовательно, в рассматриваемом случае нет возможности проводить сравнение по семантическому признаку.

Фонетическое сходство рассматриваемых обозначений достигается за счет тождества звучания их начальных и конечных частей и сходства звучания средних частей («камамелла» и «каннамела»).

В отношении визуального сходства нужно отметить, что в данном случае графический критерий носит второстепенный характер, поскольку оба обозначения выполнены шрифтом, не обладающим достаточной степенью оригинальности для того, чтобы можно было говорить о его влиянии на восприятие обозначения.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке №2006723081/50 (с учетом корректировки) и товаров 30 класса МКТУ

противопоставленной международной регистрации №736338 показал, что оба перечня содержат товар «печенье». Вывод об однородности заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное выше, вывод, сделанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2008, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2008.