

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 13.06.2011, поданное ТСН Брэндс ЛТД, Британские Виргинские Острова, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710321/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011710321/50 с приоритетом от 06.04.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ELFRESCO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 14.05.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710321/50. 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 и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с товарными знаками «FRESCA», зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №247314, приоритет от 18.04.2002, срок действия регистрации продлен до 18.04.2022 и свидетельство №34147, приоритет от 24.01.1967, срок действия регистрации продлен до 24.01.2017);

- с товарным знаком «FRESCO ФРЕСКО», зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ (свидетельство №367961, приоритет от 01.03.2007);

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «FRESCO», зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №316134, приоритет от 29.12.2004 и свидетельство №298639, приоритет от 29.12.2004);

- с товарным знаком «ФРЕСКО», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №221113, приоритет от 22.01.2001, срок действия регистрации продлен до 22.01.2021).

Сходство противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.06.2012 и дополнение к нему, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров и услуг. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки фруктовые; порошки для изготовления газированных напитков; составы для изготовления напитков», в этой связи противопоставление товарных знаков по свидетельствам №367961, №316134, №298639, №221113 может быть снято;

- противопоставленные товарные знаки «FRESCA» (свидетельства №247314, №34147) не являются сходными с заявленным обозначением ввиду нижеследующего:

- рассматриваемое обозначение «ELFRESCO» является вымышленным словом и не имеет какого-либо семантического значения, в то время как слово FRESCA в переводе с итальянского языка означает прохлада, свежесть и имеет определенное семантическое значение;

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически, так как различаются по характеру звучания начальных частей, которые являются наиболее запоминающимися при слуховом восприятии, а также отличаются количеством звуков и слогов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.05.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011710321/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет (Яндекс-словари).

В Палату по патентным спорам 01.10.2012 заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что по состоянию здоровья патентная поверенная Мусс Г.П. не может присутствовать на заседании. В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду отсутствия объективных причин для переноса заседания коллегии, поскольку согласно представленной доверенности право на ведение дела по заявке №2011710321 имеют два патентных поверенных: Мус Г.П. и Мус В.К.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.04.2011) поступления заявки №2011710321/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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 14.4.2.2 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Согласно материалам возражения от 13.06.2012 и дополнением к нему, поступившем на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2012, заявителем не оспаривается решение Роспатента от 14.05.2012 об отказе в регистрации товарного знака

в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №367961, №316134, №298638, №221113, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

В этой связи анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленных знаков по свидетельствам №247314, №34147.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011710231/50 – [1] представляет собой словесное обозначение «ELFRESCO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №247314 – [2] и №34147 – [3] представляют собой словесное обозначение «FRESCA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам [2,3] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ по семантическому признаку показал следующее.

В переводе с испанского языка слово FRESCA имеет значение «прохлада, свежесть», см. Испанско-русский словарь на сайте Яндекс словари.

Слово «ELFRESCO» может быть воспринято как слитное написание артикля и слова испанского происхождения «EL FRESCO». Данный вывод коллегии Палаты по патентным спорам обусловлен следующим:

- восприятие части «EL-» как определенного артикля мужского рода «el» подтверждается сведениями из словарно-справочных источников (el libro - книга; el agua – вода, el din – богатство, см. Испанско-русский словарь на сайте Яндекс словари)

- в переводе с испанского языка слово FRESCO означает «прохлада свежесть» (см. там же).

Таким образом, семантическое сходство элементов обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова ELFRESCO – FRESCA имеют тождественные части [FRESC-], при этом произношение безударных гласных «О» и «А» в конечном слоге практически совпадает.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32 класса МКТУ однородны, так как относятся к товарам одного вида, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и круг потребителей. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам №247314, №34147 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ обоснованным

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.06.2012, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2012.