

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, рассмотрела возражение от 26.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735945, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012735945 с приоритетом от 16.10.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «Изабелла», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2014 было 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 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ИЗАБЕЛЛА» (свидетельство №158624 с приоритетом от 24.04.1996), зарегистрированным ранее на имя Открытого акционерного общества

«Кондитерский концерн Бабаевский», 107140, Москва, ул. М. Красносельская, 7, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- знаком «ISABELLE» (международная регистрация №704429 с конвенционным приоритетом от 11.08.1998), принадлежащим компании MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1 40235 Düsseldorf, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 26.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №158624 не являются тождественными, а также товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения (кондитерские изделия, а именно: печенье), не однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (конфеты);

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №704429, фонетически, семантически и графически несходны, поскольку отличаются количеством букв, ударение падает на разные слоги, вызывают различные ассоциации, выполнены буквами различных алфавитов, разными шрифтами;

- кроме того, согласно сложившейся судебной практике (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности») при сопоставлении товарных знаков должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод о сходстве до степени смешения делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом;

- таким образом, между заявленным обозначением и противопоставленными знаками отсутствует сходство до степени смешения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735945 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (16.10.2012) поступления заявки №2012735945 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Изабелла», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно: печенье».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №158624 [1] представляет собой словесное обозначение «ИЗАБЕЛЛА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: «конфеты».

Противопоставленный знак по международной регистрации №704429 [2]

представляет собой комбинированное обозначение . Словесный элемент

«Isabelle», выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с эффектом объема. Под буквами «abelle» расположена неровная линия, выполненная с эффектом объема. Правовая охрана знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации предоставлена в красном, белом, черном цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] с точки зрения произношения показал следующее.

Заявленное обозначение, как и противопоставленный товарный знак [1] содержит в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «Изабелла». Заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] характеризуются близким составом гласных и согласных букв, ударение падает на один и тот же ударный слог (бел). Необходимо отметить, что отличающиеся буквы (-s- (-c-)/-з) являются альфафонетическими парами и близки по произношению, в связи с чем сравниваемые словесные обозначения признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.translate.yandex.ru, www.dic.academic.ru, <http://slovo.yaxy.ru>, Словарь-справочник «Иностранные фамилии и личные имена»; Р.А. Лидин - М.: Внешсигма, 1998, с. 271), «Isabelle» является французским женским именем и на русский язык переводиться как «Изабелла». Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения сходны по подобию заложенных в них идей (женское имя Изабелла).

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] буквами одного алфавита стандартным шрифтом, обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они имеют разное общее зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов буквами разных алфавитов, выполненными различным шрифтом, использованием различных цветовых сочетаний, а также за счет наличия в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде черты. Однако визуальные отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] в целом в силу наличия фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

В связи с тем, что заявленное обозначение, фонетически и семантически тождественно (есть небольшие отличия в шрифтовом исполнении словесных элементов) противопоставленному товарному знаку [1], опасность смешения обозначений очень высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Для товаров, реализуемых через розничную сеть, к которым относятся сравниваемые товары 30 класса МКТУ (печенье/конфеты) вероятность смешения выше.

Необходимо также отметить, что печенье, конфеты и кондитерские изделия относятся к товарам широкого потребления (продукты), внимание потребителя при покупке которых значительно ниже, чем при приобретении дорогостоящих изделий производственно-технического назначения, что значительно увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте.

Таким образом, товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], а также товарам 30 класса МКТУ (выпечка, кондитерские изделия) противопоставленного знака [2], так как относятся к одному видовому понятию (кондитерские изделия), имеют одинаковые условия их реализации, круг потребителей.

Довод заявителя о том, что заключение экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака противоречит сложившейся судебной практике, согласно которой вывод о сходстве до степени смешения товарных

знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а товарных знаков в целом, является неубедительным, поскольку, как показал проведенный выше анализ, сравниваемые обозначения «Изабелла», «ИЗАБЕЛЛА» и «Isabelle» как раз ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 29.07.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2014.