

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 22.06.2010, поданное Стародубцевым Сергеем Ивановичем, г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008729304/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008729304/50 с приоритетом от 11.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФЕРСТЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 09.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «FOSTER'S» (свидетельство №285942 с приоритетом от 27.10.2003), зарегистрированным на имя компании ЭСс энд Эн Эф Лимитед, 2-4 Бродвей Парк, Саут Гайл Бродвей, Эдинбург EH12 9JZ, Великобритания, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- со словесным знаком «FORRESTER» по международной регистрации №448681с приоритетом от 22.11.1979, правовая охрана которому предоставлена на имя SOGRAPE VINHOS, S.A., Aldeia Nova, Avintes VILA NOVA DE GAIA, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений сделан на основании фонетического признака, а именно наличия близких и совпадающих звуков, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слов и их расположения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.06.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнительный анализ заявленного обозначения «ФЕРСТЕР», состоящего из 7 звуков [ф]-[е]-[р]-[с]-[т]-[е]-[р], и противопоставленного товарного знака «FOSTER'S», произносящегося по правилам чтения английского языка как «фос-тэс» и состоящего соответственно из 6 звуков [ф]-[о]-[с]-[т]-[э]-[с], показал, что у сравниваемых обозначений имеются сходные звуковосочетания [с]-[т]-[е] и [с]-[т]-[э], вместе с тем они состоят из разного количества звуков, у них отличаются начальные и конечные части;

- при сравнительном анализе заявленного обозначения «ФЕРСТЕР» и противопоставленного знака «FORRESTER», произносящегося по правилам чтения английского языка как «фо-рэс-тэ», показал, что в сравниваемых обозначениях также присутствуют сходные звуковосочетания [с]-[т]-[е] и [с]-[т]-[э], но при этом нельзя признать сходными звуковосочетания [ф]-[е]-[р] и [ф]-[о]-[р], поскольку гласные [е] и [о] не относятся к чередующимся фонемам;

- заявленное обозначение «ФЕРСТЕР» и противопоставленные знаки «FOSTER'S», «FORRESTER» отличаются визуально, поскольку выполнены буквами разных алфавитов;

- сравниваемые обозначения «ФЕРСТЕР» и «FOSTER'S» отличаются в смысловом отношении. Так, заявленное обозначение «ФЕРСТЕР» в сознании потребителя будет ассоциироваться с английским словом «FIRST», в переводе означающим «первый», а слово «FOSTER'S» воспринимается как имя собственное и означает «принадлежащий Фостеру»;

- противопоставленные обозначения «FOSTER'S» и «FORRESTER» являются более сходными друг с другом, нежели с заявленным обозначением «ФЕРСТЕР», вместе с тем их совместное существование позволяет сделать вывод о несхождении заявленного обозначения с этими противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008729304/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ «лимонады; напитки безалкогольные; напитки фруктовые; сиропы для лимонадов; составы для изготовления газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков».

По результатам рассмотрения возражения от 22.06.2010 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ФЕРСТЕР» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с товарным знаком «FOSTER'S» по свидетельству №285942, ранее зарегистрированным на имя иного лица. На основании заключения Палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 13.09.2010 об отказе в удовлетворении возражения от 22.06.2010 и оставлено в силе решение Роспатента от 09.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.03.2011 по делу №А40-150241/10-12-912 решение Роспатента от 13.09.2010 об отказе в государственной регистрации обозначения «ФЕРСТЕР» по заявке №2008729304/50 признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.03.2011 заявление рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.09.2008) поступления заявки №2008729304/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 имеющих 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным, представляет собой слово «ФЕРСТЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ. Слово «ФЕРСТЕР» не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарного знака «FOSTER'S» по свидетельству №285942 [1] и знака по международной регистрации №448681 [2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №285942 представляет собой слово «FOSTER'S», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [2] по международной регистрации №448681 представляет собой слово «FORRESTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Относительно противопоставленного знака «FORRESTER» [2] по международной регистрации №448681, следует отметить, что основания для противопоставления этого знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют ввиду истечения срока действия данной регистрации 22.11.2009 на территории Российской Федерации и отсутствия ее продления.

Что касается противопоставленного товарного знака «FOSTER'S» по свидетельству №285942, то Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.03.2011 было установлено, что заявленное обозначение «ФЕРСТЕР» и противопоставленный товарный знак «FOSTER'S» существенно отличаются фонетически из-за различия способов произношения входящих в состав обозначений букв, поскольку они выполнены на разных языках (русском и английском). Два из пяти согласных звуков заявленного обозначения, непосредственно стоящие перед гласными в данном слове, произносятся по правилам русского языка как мягкие, то есть указанное слово необходимо произносить как [ф'ерст'ер].

В то же время, противопоставленное словесное обозначение «FOSTER'S» произносится по правилам чтения английского языка как ['fostez] ([фостэз]). По-русски это обозначение может звучать еще как [фостэрз] либо [фостэрс].

Кроме того, судом установлена совершенно разная семантика сопоставляемых обозначений, поскольку заявленное обозначение «ФЕРСТЕР» является фантазийным, не несущим какой-либо определенной смысловой нагрузки. В то же время, слово «FOSTER'S», хотя и не является значимой лексической единицей, тем не менее, содержит в себе элемент «'S», который, по правилам английского языка, служит для формирования притяжательного прилагательного путем использования его с именем существительным или именем собственным. Образование данного обозначения от фамилии братьев Foster (Фостер), австралийцем ирландского происхождения является общеизвестным. Данный факт широко используется в рекламе товаров, выпускаемых под указанным товарным знаком, в связи с чем в сознании потребителя указанное слово вызывает устойчивую ассоциацию с именем собственным и воспринимается как «принадлежащий Фостеру».

Указанные факты обуславливают отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по звуковому, графическому и семантическому фактору сходства.

Таким образом, суд пришел к выводу, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.06.2010, отменить решение Роспатента от 09.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008729304/50.